

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 28.02.2019, поданное ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (в настоящее время – ООО «Микрокредитная компания Мол Булак»), г. Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653110, при этом установлено следующее.

МОЛБУЛАК

Оспариваемый словесный товарный знак «»
по заявке № 2017720211, поданной 23.05.2017, зарегистрирован 20.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 653110 на имя Березняк О.В., г. Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 653110 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и обозначение «Мол Булак», используемое им в хозяйственной деятельности на протяжении 10 лет;
- ООО «Микрокредитная компания Мол Булак» (ранее - ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак») оказывает полный спектр услуг 35, 36 классов МКТУ, в том числе банковских и страховых услуг, услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества, рекламных услуг и услуг по продвижению продаж. При этом основным видом деятельности компании является предоставление займов;
- начиная с 2010 и 2012 гг., лицо, подавшее возражение, является владельцем доменных имен/сайтов www.molbulak.ru и www.molbulak.com, на которых размещена информация о его деятельности под обозначением «Мол Булак»;
- за время своего существования ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» была отмечена многочисленными наградами;
- для целей продвижения и знакомства потребителей с услугами, предоставляемыми лицом, подавшим возражение, под обозначением «Мол Булак», ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» принимало участие в различных форумах и конференциях, а также осуществляло публикацию собственных статей;
- в целях рекламы и продвижения своих услуг под обозначением лицо, подавшее возражение, предпринимало активные действия по их продвижению;
- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, под обозначением «Мол Булак», были широко представлены на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака и предоставляются в настоящее время. За счет длительного использования обозначения и широкой территории реализации данные услуги ассоциируются в сознании потребителя именно с компанией ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (после переименования - ООО «Микрокредитная компания «Мол Булак»);
- в соответствии с действующим законодательством, а именно статьей 5 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" за N 151-ФЗ от 02.07.2010 (в редакции от 27.12.2018) приобрести статус микрофинансовой организации вправе юридическое лицо,

зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" за N 395-1 от 02.12.1990 (в редакции от 27.12.2018) кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Таким образом, правообладатель, являясь индивидуальным предпринимателем, не может оказывать услуги по предоставлению займов, кредитов, а также банковские услуги;

- лицо, подавшее возражение, оказывает услуги на рынке на протяжении длительного периода времени, в связи с чем можно говорить о том, что регистрация товарного знака "МОЛБУЛАК" по свидетельству № 653110 вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и создает у потребителей ложные ассоциации о связи правообладателя, Березняк О.В., с лицом, подавшим возражение, которой на самом деле не существует.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653110 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка из открытых реестров товарного знака по свидетельству №653110, заявки № 2019705320;
2. Приказы об утверждении региональной структуры офисов ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (приказ №23-01-19 от 28.01.2019 , приказ №139-05-18 о/д от 07.05.2018, приказ №173-08-17 о/д от 07.08.2017, приказ №183-10-16 о/д от 10.10.2016, приказ №11-07-15 о/д от 08.07.2015, приказ №248-12-14 о/д от 08.12.2014, приказ №303-06-13 о/д от 14.06.2013);
3. Свидетельство Центрального Банка Российской Федерации и свидетельство Федеральной службы по финансовым рынкам о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;
4. Документы о вступлении в Саморегулируемую организацию «Союз

- микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»;
5. Распечатка знака по международной регистрации №1399917;
 6. Документы об аффилированности "Microcredit company Mol Bulak Finance" LLC и ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (протоколы №04-18 и №01-08-16 Внеочередного общего собрания участников об избрании генерального директора обеих компаний);
 7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» от 09.08.2010;
 8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» от 09.08.2010;
 9. Устав ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» от 2010 года;
 10. Договор об учреждении ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» от 2010 года;
 11. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» от 2011 года;
 12. Лист записи из ЕГРЮЛ на ООО «Микрофинансовая организация МОЛ.БУЛАК.РУ» от 18.11.2015;
 13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Микрофинансовая организация МОЛ.БУЛАК.РУ» от 17.09.2014;
 14. Лист записи из ЕГРЮЛ на ООО «Микрофинансовая организация МОЛ БУЛАК» от 2017 года;
 15. Устав ООО «Микрофинансовая организация МОЛ БУЛАК» от 2017 года;
 16. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Микрофинансовая организация МОЛ БУЛАК» от 2019 года;
 17. Справка о длительности использования обозначения «Мол Булак» от 20.02.2019;
 18. Сведения о микрофинансовых организациях с сайта <https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/svmicro/>;
 19. Сведения о саморегулируемых организациях с сайта <http://www.npmir.ru/about/sro-mir/memberssro.php>;
 20. Приказ Центрального Банка Российской Федерации от 11.12.2015 № ОД-3565;

21. Договоры займа, расходные и приходные ордера к ним за период с 2010 по январь 2019 гг., а также согласия на обработку персональных данных за период с 2015 по январь 2019 гг.(договор группового займа № 0201-000032-01 от 07.12.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г.Екатеринбург; договор группового займа № 0201-000002-01 от 16.11.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа №0201-000013-01 от 22.11.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа № 0201-000014-01 от 24.11.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа № 0201-000019-01 от 26.11.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа №0201-000023-01 от 01.12.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа № 0201-000028-01 от 01.12.2010 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового займа № 0106-002963-01 от 24.08.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение Строгино, г. Москва; договор группового займа № 0107-002790-01 от 24.08.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение Люблино, г. Москва; договор группового займа № 0301-000151-01 от 25.02.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Санкт-Петербург; договор группового займа № 0103-000249-01 от 21.03.2011 с договором

поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение Б.Ордынка, г. Москва; договор группового займа № 0302-002959-01 от 24.08.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение Балканская пл., г. Санкт-Петербург; договор группового займа № 0201-000021-01 от 28.02.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г.Екатеринбург; договор группового займа № 0201-000123-01 от 17.02.2011 с договором поручительства, расходно-кассовым ордером и приходным ордером к нему, структурное подразделение г. Екатеринбург; договор группового микрозайма с поручительством № 0112-002435-02 от 13.02.2012 структурное подразделение г. Зеленоград с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством №1401-010573-01 от 13.02.2012, структурное подразделение г. Томск с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 1301-010655-01 от 13.02.2012, структурное подразделение г. Омск с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0901-010595-01 от 13.02.2012, структурное подразделение г. Нижний Новгород с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0801-002616-02 от 13.02.2012, структурное подразделение г. Челябинск с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0303-010784-01 от 13.02.2012, структурное подразделение Проспект Просвещения, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0113-015529-01 от 14.05.2012, структурное подразделение Киевская, г. Москва, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством №1701-036638-01 от 25.09.2013, структурное подразделение г. Саратов, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового

микрозайма с поручительством № 1801-036276-01 от 25.09.2013, структурное подразделение г. Хабаровск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 1201-024514-02 от 25.09.2013, структурное подразделение г. Тюмень с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 3901-036641-01 от 25.09.2013, структурное подразделение г. Оренбург, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 4001-036582-01 от 25.09.2013, структурное подразделение г. Воронеж, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0103-036626-01 от 26.09.2013, структурное подразделение г. Москва, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0501-034569-01 от 23.08.2013, структурное подразделение г. Новосибирск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 2601-046659-01 от 19.03.2014, обособленное подразделение г. Калининград с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 2301-045135-01 от 19.03.2014, обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0401-035571-02 от 21.03.2014, обособленное подразделение г. Химки Московская область с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 1501-008391-07 от 19.03.2014; обособленное подразделение г. Южно-Сахалинск с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 1202-046600-01 от 19.03.2014, обособленное подразделение г. Сургут с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с поручительством № 0108-046790-01 от 21.03.2014, обособленное подразделение г. Москва с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор группового микрозайма с

поручительством № 2701-046624-01 от 19.03.2014, обособленное подразделение г. Белгород с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 2601-075778-01 от 27.04.2015, обособленное подразделение г.Калининград с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 3801-065946-02 от 27.04.2015, обособленное подразделение г. Уфа, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0116-075564001 от 27.04.2015, обособленное подразделение г. Москва, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 4201-085798-01 от 27.07.2015, обособленное подразделение г.Ярославль, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 2401-075773-01 от 27.04.2015, обособленное подразделение г.Калуга, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; - договор займа №0409-075975-01 от 27.04.2015, обособленное подразделение г. Люберцы, Московская область, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0601-075727-01 от 28.04.2015, обособленное подразделение г. Иркутск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0108-134628-02 от 21.09.2016, обособленное подразделение г.Москва, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 1801-178403-01 от 27.12.2016, обособленное подразделение г.Хабаровск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; - договор займа № 0503-114380-01 от 28.01.2016, обособленное подразделение г.Новосибирск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0409-161329-01 от 21.09.2016, обособленное подразделение г.Люберцы, Московская область с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0901-160312-01 от 21.09.2016, обособленное подразделение г. Нижний Новгород с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0601-084312-02 от 29.01.2016, обособленное подразделение г. Иркутск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0116-076466-02 от 28.01.2016, обособленное подразделение г. Москва, с расходно-кассовым ордером и

приходным ордером; договор займа №1901-135700-02 от 15.05.2017 обособленное подразделение г. Владивосток с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа №1202-207383-01 от 15.05.2017, обособленное подразделение г. Сургут, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа №0503-206878-01 от 15.05.2017 обособленное подразделение г. Новосибирск с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа №0601-130828-02 от 15.05.2017, обособленное подразделение г. Иркутск, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа №0315-100544-02 от 14.05.2017, обособленное подразделение г. Санкт-Петербург, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор займа № 0119-063652-04 от 14.05.2017, обособленное подразделение г. Москва, с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор микрозайма №1601-207684-01 от 16.05.2017, обособленное подразделение г. Пермь с расходно-кассовым ордером и приходным ордером; договор микрозайма №4301-382615-01 от 25.01.2019, обособленное подразделение г. Липецк с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма №3001-393704-01 от 20.02.2019, обособленное подразделение г. Чита, с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма №0119-303224-03 от 22.02.2019, обособленное подразделение г. Москва с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма №1401-390573-01 от 13.02.2019, обособленное подразделение г. Томск, с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма №2601-393406-01 от 19.02.2019, обособленное подразделение г. Калининград с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 0315-202465-05 от 29.01.2019, обособленное подразделение г. Санкт-Петербург с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку

персональных данных; договор микрозайма № 0108-381206-01 от 22.01.2019, обособленное подразделение г. Москва с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, общими условиями договора микрозайма; договор микрозайма №1801-329407-01 от 24.08.2018, обособленное подразделение г.Хабаровск с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 0503-339152-01 от 24.09.2018, обособленное подразделение г. Новосибирск с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма №0202-250816-02 от 28.08.2018, обособленное подразделение г. Екатеринбург с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 0103-095414-03 от 07.08.2018, обособленное подразделение г.Москва с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 1201-341484-01 от 01.10.2018, обособленное подразделение г. Тюмень с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 0313-279048-02 от 29.09.2018, обособленное подразделение г. Санкт-Петербург с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных; договор микрозайма № 3801-118917-08 от 28.09.2018, обособленное подразделение г. Уфа, с расходно-кассовым ордером, приходным ордером, согласием на обработку персональных данных и общими условиями индивидуального договора микрозайма;

22. Доверенность №36-02-19 от 06.02.2019, подтверждающая полномочия заместителя генерального директора ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак»;
23. Договор о выполнении банковского платежного агента №1834-РИ от 31.10.2013 с ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» с выписками по расчетному счету и актом сверки;
24. Агентский договор №83-15хк от 20.01.2015 с ООО «Росгосстрах» с

- платежными поручениями, подтверждающими исполнение данного договора;
25. Договоры о предоставлении в субаренду места в арендуемых помещениях для установки банкоматов (договор с АО «АЛЬФА-БАНК» №712/2515ДГ от 15.07.2015 об установке банкомата с арендой места для него с актом установки банкомата и платежным поручением; договор с АО «АЛЬФА-БАНК» от 25.08.2015 об установке банкомата с арендой места для него с актом установки банкомата и платежными поручениями; договор с АО «АЛЬФА-БАНК» от 19.05.2015 об установке банкомата с арендой места для него с актом установки банкомата и платежными поручениями; договор с ООО «Элекснет-СПб» от 10.02.2016 на оказание услуг по размещению ПТС банкомата с арендой места для него с актом установки банкомата и платежными поручениями; договор с ООО «Элекснет-СПб» от 21.02.2017 на оказание услуг по размещению ПТС банкомата с арендой места для него с установки банкомата и платежными поручениями);
 26. Договоры о сдаче помещений в субаренду (договор субаренды части нежилого помещения №23.08.2018 от 23.08.2018 с ООО «Аренда-Элекснет» с актом приёмки-передачи и платёжными поручениями; договор субаренды от 06.10.2016 с ООО «Аренда-Элекснет» с актом приёмки-передачи и платёжными поручениями);
 27. Справка о количестве размещенных рекламных объявлений, а также статистика посещений сайта и договоры о сотрудничестве с ООО «ПФК» от 29.03.2016 и ООО «Атриум» от 20.11.2015;
 28. Справка об объемах оказанных услуг под обозначением «Мол Булак»;
 29. Справка о территории оказания услуг под обозначением «Мол Булак»;
 30. Договоры аренды помещений под офисы с подтверждением исполнения (договор аренды нежилого помещения от 06.09.2010, заключенный с индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) Зеленковым В.А. в г. Екатеринбург с актом приемки-передачи и платежными поручениями по оплате арендной платы; договор аренды нежилых помещений №32-А/КХ/39,4-2010 от 21.12.2010, заключенный с ЗАО «КомплексХил» в г.

Екатеринбург, с актом приемки-передачи и платежными поручениями по оплате арендной платы; договор аренды №122 от 16.05.2011, заключенный с ООО «Агриман» в г.Красноярск, с актом сверки; договор аренды №14 от 30.12.2011, заключенный с ООО фирма «Тюльпан» в г. Новосибирск, с актом сверки; договор субаренды №19 от 10.10.2011, заключенный с индивидуальным предпринимателем Струа В.О. в г. Астрахань, с актом сверки; договор субаренды №54/303 от 28.02.2012, заключенный с ООО «АзияСтройЛТД» в г.Иркутск, с доп. соглашениями и актом сверки; договор аренды №Мб/06/12 от 01.02.2012, заключенный с ООО «МАБРУК» в г. Санкт-Петербург с доп. соглашениями и актом приемки-передачи с платёжными поручениями; договор аренды нежилого помещения от 23.01.2012, заключенный с ОАО «Дом моды «Волга» в г. Ярославль, с актом приемки-передачи с платёжными поручениями; договор аренды нежилого помещения от 16.09.2013, заключенный с ООО «Меркурий» в г. Калининград, с актом сверки; договор аренды №24 от 27.08.2013, заключенный с ИП Русеевым В.А. в г. Пенза с актом приемки-передачи и актом сверки; договор аренды нежилых помещений №10-10-13 от 14.10.2013, заключенный с ИП Журавлевой Г.Г. в г. Пермь, с актом приемки-передачи и платёжными поручениями; договор аренды нежилого помещения от 03.03.2014, заключенный с ЗАО «ЭЛИТЕХ» в г. Тверь, с актом приемки-передачи и платёжными поручениями; договор аренды нежилого помещения от 27.01.2014 с ИП Якимовой Н.С. в г. Чита с актом приемки-передачи и актом сверки; договор аренды нежилого помещения от 01.04.2014 с ИП Зыковым В.Л. в г. Якутск с платёжными поручениями; договор аренды нежилого помещения от 12.08.2015, заключенный с ИП Корнеевой О.В. в г. Ростов-на-Дону, с актом приемки-передачи и актом сверки; договор субаренды нежилого помещения №108/БЦ от 14.04.2015 с ООО «Коммерческая недвижимость» в г. Воронеж с актом приемки-передачи и актом сверки; договор №1 субаренды нежилых помещений от 13.07.2015 с ИП Рачков А.Е. в г. Нижний Новгород с актом приемки-передачи и актом сверки; договор №1

аренды нежилых помещений от 01.01.2016 с ООО «Альбатрос» в г. Томск с актом приемки-передачи и актом сверки; договор субаренды нежилых помещений от 16.01.2016 с ООО «Форвард» в г. Владивосток с актом приемки-передачи и актом сверки; договор субаренды нежилого помещения от 01.01.2016 с ИП Гудковой Г.Н. в г. Химки Московской области с актом приемки-передачи и актом сверки; договор аренды нежилого помещения от 01.03.2017, заключенный с ОАО «Липецкагропромпроект» в г. Липецк, с актом приемки-передачи и актом сверки; договор субаренды нежилого помещения №204/К5 от 26.01.2017, заключенный с ИП Калайдопуло Г.В. в г. Королев Московской области, с актом приемки-передачи и актом сверки; договор субаренды №1/5-16 от 01.04.2017 с ООО Торговый комплекс «Садовая» в г. Новокузнецк с актом сверки.

31. Документы по согласованию вывесок «Мол Булак» в разных городах (письмо Главного управления Архитектуры и строительства администрации г. Челябинск от 01.12.2016 с приложением макетов вывесок и фотографий зданий; договор №88-П от 01.11.2012 с ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» (г. Москва) на размещение информационных носителей - вывесок «Мол Булак» с дополнительным соглашением и макетом; разрешение Правительства Санкт-Петербурга на установку объекта для размещения информации - вывески «Мол Булак» с приложением макета; дополнительное оглашение о предоставлении места под вывеску (рекламу) к договору субаренды помещения №107-14 от 01.08.2014 с актом согласования вывески «Мол Булак» в г. Москве; решение Администрации муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области от 25.08.2016 №46/2016-Ф с приложениями; согласие на размещение информационной вывески в г. Екатеринбурге от 08.09.2014 с приложением согласованной фотографии здания; согласие на распространение рекламы в г. Химки от 15.05.2013 с приложением макета вывески; согласие на размещение вывески в г. Владивосток от 17.08.2016 с приложениями; паспорт №3018/п от 28.12.2015 на размещение средств наружной информации в г. Казань; паспорт

№1238/п от 26.04.2017 на размещение средств наружной информации в г.Казань);

32. Справка о регистраторе домена www.molbulak.ru;
33. Свидетельство о регистрации доменного имени и сертификат о владении доменом www.molbulak.com;
34. Заверенная копия нотариального протокола осмотра сайта www.molbulak.ru;
35. Договоры на разработку, создание и техническую поддержку сайтов www.molbulak.ru и www.molbulak.com (договор №69 от 11.02.2013; договор о создании сайта №24784 от 06.02.2015; договор №0705-4 от 13.05.2015; договор № 1520 от 23.12.2015);
36. Награды, которые были получены ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (Победитель Первого Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой грамотности клиентов МФО» 2017, копия газет «Микрофинанс+» от 2017, в которой опубликована данная информация; Диплом лауреата национальной налоговой премии и получила почетное звание «Добросовестный налогоплательщик» 2013);
37. Информация об участии ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» в форумах и конференциях («MFO RUSSIA FORUM», весна 2018; XIII Национальный форум по правовым вопросам в области микрофинансирования, ноябрь 2015);
38. Информация о публикации статей (статья заместителя генерального директора ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» Воробьевой Т.Б. «Управление рисками нормативного несоответствия в микрофинансовых организациях», опубликовано в газете Банковское право, 2014; журнал «Российская миграция» март 2014 г., статья генерального директора ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» Бабура Тольбаева);
39. Справка о затратах на рекламу;

40. Материалы о рекламе/продвижении услуг под обозначением «Мол Булак» (договоры на интернет рекламу с подтверждением их исполнения, а именно: договоры с ООО «Мэйл» - № ТТ-1696424 от 03.07.2015 и № SLS/15-051 на оказание услуг от 30.01.2015; договор с ООО «Гугл» от 10.08.2015; договор с ООО «Яндекс»; договоры на размещение рекламных материалов на сайте «Фергана.Ру» с подтверждением их исполнения, а именно: договор на размещение рекламных материалов на сайте от 11.06.2014; договор на размещение рекламных материалов на сайте от 13.11.2015; договоры на рекламу в СМИ с подтверждением их исполнения, а именно: договоры с ИП Абдуллаев Хабиб Пулатович - договор от 06.03.2013, договор на размещение рекламы в печатных изданиях от 01.04.2013, договор № 1211-2015 от 12.11.2015; договоры с ЗАО «Таджикский Медиа Холдинг» - договор об оказании услуг от 17.11.2015, договор на размещение рекламы в печатном издании от 21.06.2013; договор с ООО «Нур» на размещение рекламы в печатном издании от 31.10.2013; договоры с ООО «Издательский дом Сорока» - Договор № 28-РТ на размещение рекламно-информационных материалов от 04.04.2013, договор № 22-Р/Т на размещение рекламы от 06.03.2013; договор № 1/03-13Р на размещение рекламы от 07.06.2013 с НП «Объединение предпринимателей-кыргызстанцев»; договор на размещение (публикацию) объявлений от 16.04.2013 с ООО НПП «САФЛОР»; договор об использовании изображения в рекламных целях от 12.05.2014 с подтверждением исполнения; договоры на раздачу листовок с подтверждением их исполнения, а именно: договор №0214 на оказание рекламных услуг от 07.02.2014 с Юрченко А.А.; договор возмездного оказания услуг № П 1810/171 от 13.04.2015 с ООО «Айди»; договоры на изготовление полиграфической продукции (буклеты, открытки, календари, благодарственные письма, сертификаты партнера, фирменные пакеты, баннеры на выставку) с подтверждением их исполнения, а именно: договор оказания услуг, поставки продукции от 24.01.2012 с ООО «ФАСТКОПИ»; договор №18.14.2017-2389 с ООО «ИНТЕРФЛАГ»; договор № 3/3 от

14.03.2013 с ООО «Белый Жираф»; договоры с ИП Абдуллаев Х.П.: договор на изготовление печатной продукции от 04.06.2013, договор на изготовление печатной продукции от 18.07.2014, договор на изготовление печатной продукции от 27.01.2014 г.; договор № РС 14-01/И от 17.07.2014 с ООО «ФАБРИ»; Договор поставки № 83 от 01.12.2016 с ООО «РИЗА»; договор подряда № 118/2011 на полиграфические услуги от 24.11.2011 с ООО «ЕвроПресс»);

41. Рекламные публикации в СМИ (газета «Из Рук в руки»: 16-19 мая 2013, 30 мая-2 июня 2013, 15 и 29 июля 2013, журнал «Узбегим»: март 2013, апрель 2013, май 2013, июнь 2013, июль 2013, август 2013, сентябрь 2013, октябрь 2013, ноябрь 2013, декабрь 2013, январь 2014, февраль 2014, март 2014, апрель 2014, ноябрь 2015; газета «Российские кыргызы»: март 2013, май 2013, август 2013, сентябрь 2013, ноябрь 2013, декабрь 2013, февраль 2014, апрель 2014; газета «Таджики России»: май 2013, июнь 2013, август 2013, сентябрь 2013, октябрь 2013, ноябрь 2013, март 2014, апрель 2014; газета «Туран»: март 2013, апрель 2013, июль 2013, август 2013, сентябрь-октябрь 2013, ноябрь 2013; газета «НУР»: ноябрь 2013, январь 2014, апрель 2014, май 2014);
42. Сувенирная продукция, а именно: буклеты, купоны, чековые книжки, брошюры, визитки, магниты, брелоки, футболки, значки с обозначением «Мол Булак»;
43. Брошюры «Справочник мигранта», «Узбекско-Русский разговорник», «Ежедневник Порядочного мигранта»;
44. Сведения об обязательном аудите, которые опубликованы в Едином государственном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц на сайте <https://se.fedresurs.ru/companies/385F5B62204982AAAE648652A017A53C>;
45. Распечатка Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" за № 151-ФЗ от 02.07.2010 (редакция от 27.12.2018), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (редакция от 27.12.2018).

На заседаниях коллегий, состоявшихся 06.06.2019 и 30.07.2019, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы (копии):

- лист записи из ЕГРЮЛ на ООО «Микрокредитная компания МОЛ БУЛАК» от 27.05.2019 (46);
- устав ООО «Микрокредитная компания Мол Булак» от 2019 года (47);
- договор о сотрудничестве ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» с ООО «Внешняя миграция» от 16.05.2019, письмо партнера (48);
- договор между ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» с ООО НКО «Рапида» за №4674/2220/19 от 10.10.2015 (49);
- страница сайта www.molbulak.ru с размещением информации о партнерах (50);
- распечатка процесса размещения рекламного объявления на сайте лица, подавшего возражение (51);
- страница сайта www.molbulak.ru с размещенными вакансиями и объявлениями о подборе персонала для других компаний (52);
- информационное письмо Роспатента «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ» за № 2 от 23.12.2011 (53).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (48-52) отсутствовали в возражении, поступившем 28.02.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований

пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В адрес правообладателя дважды (15.03.2019 и 07.06.2019) направлялись уведомления с указанием даты заседания коллегии и приложением материалов возражения, в адрес представителя правообладателя также были направлены уведомления с датой заседания коллегии. Уведомления, направленные в адрес правообладателя, были возвращены с почты России. Согласно данным почтовой службы, представитель правообладателя получил упомянутые корреспонденции. На заседаниях коллегий, состоявшихся 06.06.2019 и 30.07.2019, правообладатель не присутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (23.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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 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.

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Согласно доводам возражения, лицо, его подавшее, осуществляет свою деятельность под фирменным наименованием ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак» (в настоящее время – ООО «Микрокредитная компания Мол Булак») и является компанией, предоставляющей услуги микрофинансовой организации, банковские услуги, услуги в сфере страхования, сдачи недвижимости в аренду и т.д. Указанным лицом подана заявка

Мол булак

№2019705320 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653110 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

МОЛБУЛАК

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

В соответствии с представленными документами (7) ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.08.2010. Согласно листам записи в ЕГРЮЛ (12, 14, 46) наименование упомянутой организации было изменено 18.11.2015 на ООО «Микрофинансовая организация «МОЛ.БУЛАК.РУ», 26.01.2017 на ООО «Микрофинансовая компания Мол Булак», а 27.05.2019 на ООО «Микрокредитная компания МОЛ БУЛАК».

Оспариваемый товарный знак «МОЛБУЛАК» фонетически воспроизводит отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («Мол Булак», «МОЛ.БУЛАК.РУ», где «.РУ» - слабый элемент), которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №653110.

Относительно сферы деятельности лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, является организацией, специализирующейся на услугах в сфере предоставления займов. В материалах дела содержатся свидетельство Центрального банка Российской Федерации и свидетельство Федеральной службы по финансовым рынкам о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (3). В 2014 году лицо, подавшее возражение, вступило в Саморегулируемую организацию «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (4).

Представленные документы (2, 30) свидетельствуют об открытии лицом, подавшим возражение, многочисленных офисов на территории Российской Федерации. Так, например, представлены материалы договора (30) аренды нежилого помещения в г. Екатеринбурге, заключенного с индивидуальным предпринимателем Зеленковым В.А., материалы договора аренды нежилого помещения в г. Красноярске, заключенного с ЗАО «КомплексХил», материалы договора аренды нежилого помещения в г. Новосибирске, заключенного с ООО фирма «Тюльпан», материалы договора аренды нежилого помещения в г. Астрахань, заключенного с индивидуальным предпринимателем Струа В.О. и т.д. Материалы (31) свидетельствуют о согласовании лицом, подавшим возражение, размещения вывесок с наименованием «Мол Булак». Так, например, представлены материалы договора, заключенного с ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» (г. Москва), на размещение информационных носителей – вывесок «Мол Булак», разрешение Правительства Санкт-Петербурга на установку объекта для размещения информации – вывески «Мол Булак», дополнительное соглашение о предоставлении места под вывеску к договору субаренды помещения с актом согласования вывески «Мол Булак» и т.д.

Лицо, подавшее возражение, представило материалы договоров (21) на предоставление займов третьим лицам в различных городах Российской Федерации (например, в г. Москве, г. Санкт – Петербурге, г. Калининграде, г. Хабаровске, г. Новосибирске, г. Саратове и т.д.), которые содержат документы, подтверждающие их исполнение. Согласно материалам (23) ООО «Микрофинансовая компания МОЛ БУЛАК» являлась банковским платежным агентом у системы денежных переводов «Вестерн Юнион». Кроме того, упомянутое лицо также выступало посредником при оказании страховых услуг, в рамках чего был представлен агентский договор с ООО «Росгосстрах» (24). Указанные виды деятельности корреспондируют с услугами 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование жизни; страхование от болезней;

страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая». Однородность деятельности лица, подавшего возражение, с приведенными выше услугами обусловлена тем, что они могут исходить из единого источника происхождения, быть взаимодополняемыми и оказываться в отношении одного круга потребителей. В силу того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему фирменное наименование содержат фонетически тождественный словесный элемент, велика опасность смешения упомянутых выше услуг. Кроме того, коллегия усматривает, что услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; поиск поручителей; прогнозирование экономического; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; оценка коммерческой деятельности» оспариваемого товарного знака могут быть признаны сопутствующими деятельности лица, подавшего возражение.

Документы (25) свидетельствуют о том, что ООО «Микрофинансовая компания МОЛ БУЛАК» предоставляла в субаренду помещения для установки банкоматов. Так, например, представлены материалы договоров (26) с АО «АЛЬФА-БАНК», «Элекснет-СПб» об установке банкоматов с арендой места для него. Кроме того, лицо, подавшее возражение, согласно материалам договора (26) сдавало часть нежилого помещения в субаренду для ООО «Аренда-Элекснет». Указанные виды деятельности соотносятся со следующими услугами 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление

недвижимостью». Так, сравниваемые виды услуг могут быть оказаны одним лицом и иметь совместную встречаемость в гражданском обороте.

Лицо, подавшее возражение, является регистратором доменов www.molbulak.ru и www.molbulak.com (32, 33, 35), на которых размещается информация о деятельности данной компании под обозначением «Мол Булак» (34). Кроме того, данное лицо размещает на принадлежащих ему сайтах рекламные объявления третьих лиц (40), то есть осуществляет деятельность, являющуюся однородной с услугами в сфере рекламы, а именно с услугами «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; составление рекламных рубрик в газетах; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама наружная; редактирование рекламных тестов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров». Более того, рекламные услуги относятся к услугам по продвижению товаров третьих лиц, направленных на расширение рыночного поля товаров, организацию их сбыта, повышение спроса на товары, в связи с изложенным упомянутые виды деятельности являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров («агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»).

Лицо, подавшее возражение, награждалось дипломами (36) за осуществляемую им деятельность. В целях продвижения и знакомства потребителей с услугами, предоставляемыми лицом, подавшим возражение, под обозначением «Мол Булак» упомянутое лицо принимало участие в форумах, конференциях (37), осуществлялось публикацию собственных статей (38), а также заключало договоры на рекламу его деятельности (40). Также представлены публикации (41) в СМИ о деятельности лица, подавшего возражение, под рассматриваемым обозначением и сувенирная продукция (42).

Следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653110 оспаривается в отношении маркетинговых услуг, которые представляют собой услуги по изучению рынка (например, услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования маркетинговые»), услуг консультативных в сфере бизнеса (например, услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организация и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом»), услуг в сфере бизнеса (например, услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями»), информационных услуг (например, услуги 35 класса МКТУ «информация деловая»), в отношении прокатных услуг, оказываемыми прокатными учреждениями (например, услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов»), услуг кадровых, конторских и секретарских (например, услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; услуги секретарей; услуги стенографистов; офисная служба»), в отношении услуг по абонированию телекоммуникационных услуг для третьих лиц, услуг по организации по подписке на газеты для третьих лиц, услуг по сбору и систематизации информации во Всемирной сети (например, услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц»), услуг по переезду предприятий. Вместе с тем, все указанные выше услуги не относятся к деятельности лица, подавшего

возражение, по предоставлению займов, посреднических услуг в сфере страхования, сдаче помещений в аренду и т.д., а материалов, свидетельствующих о возмездном оказании упомянутых выше видов услуг в отношении третьих лиц, представлено не было. В связи с изложенным, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных видов услуг 35 класса МКТУ.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, брошюр, справочников, иных рекламных материалов (43), то они не свидетельствуют о возмездном оказании указанных выше услуг, которые осуществляются данным лицом по заказу третьих лиц. Более того, как указано в «Ежедневнике порядочного мигранта», он распространяется на безвозмездной основе.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №653110 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым в отношении услуг, признанных однородными части услугам 35 класса МКТУ, а также всем услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Анализ оспариваемого товарного на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №564359 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. При этом, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него определенные представления о товаре и изготовителе. В рамках изложенного, лицо,

подавшее возражение, ссылается на документы (2-45), которые были проанализированы выше по тексту заключения. Так, как было установлено выше, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность микрокредитной организации и под обозначением «Мол Булак» осуществляет широкий спектр услуг, в том числе, по предоставлению займов, сопровождающимся посредническими услугами в сфере страхования, предоставляет помещения в аренду, оказывает рекламные услуги и т.д. Указанная деятельность осуществляется в различных субъектах Российской Федерации, начиная с момента регистрации его в качестве юридического лица, а именно с 2010 года.

Вместе с тем, указанное не свидетельствует о том, что средний российский потребитель при восприятии оспариваемого товарного будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по следующим причинам.

В настоящее время на рынке присутствует множество компаний, осуществляющих аналогичную деятельность и также присутствующих во многих городах Российской Федерации (см., например, <https://fastmoney.ru/>, <https://mili.ru/>, <https://platiza.ru/>). Вместе с тем, не представлено сведений о том, какую долю рынка занимает лицо, подавшее возражение, среди аналогичных компаний, осуществляющих аналогичные услуги, с тем, чтобы оценить высокую степень известности потребителей, заинтересованных в оказании соответствующих услуг, именно с обозначением «Мол Булак», под которым выступает в гражданском обороте лицо, подавшее возражение.

С возражением не представлено независимых источников информации, которые бы свидетельствовали об осведомленности потребителем услуг, оказываемых ООО «Микрокредитная компания Мол Булак» под обозначением «Мол Булак» (например, не представлено данных соцопроса, позволяющих степень знания потребителей о лице, подавшем возражение и оказываемых им услугах под обозначением «Мол Булак»).

Более того, как указывалось в самом возражении, лицо, подавшее возражение, «является компанией, которая предоставляет выходцам из Средней Азии оптимальные решения для улучшения качества их жизни», то есть направлена на

узкий спектр потребителей оказываемых услуг, в связи с чем у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель знаком с обозначением «Мол Булак» в его связи с лицом, подавшим возражение и, таким образом, воспринимая оспариваемый знак, будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к вводу о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653110 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама;

расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», а также всех услуг 36 класса МКТУ.