

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841370, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РостФинанс», Ростовская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; ООО КБ «РостФинанс»), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**РостФинанс**» по заявке №2021749339 с приоритетом от 05.08.2021 зарегистрирован 06.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №841370 в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТГРУПП», 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, 6А, пом. 3-Н, информация о чем была опубликована 06.12.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» (далее – официальный бюллетень) №23 за 2021 год. В соответствии со сведениями Госреестра, опубликованными в официальном бюллетене 19.05.2022, наименование правообладателя и его место нахождения изменилось на следующее: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РОСТФИНАНС»,

164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 117, 2-й этаж, пом. 2-Н (далее – правообладатель; ООО МКК «РОСТФИНАНС»).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №841370 предоставлена в нарушение требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое в отношении однородной деятельности возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанное основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841370 уточнялось лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии, состоявшихся 21.06.2022 и 21.07.2022.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО КБ «РостФинанс» (ОГРН 1022300003021) получило право на фирменное наименование 21.08.2008, т.е. почти на 11 лет раньше даты (05.08.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, является крупным банком с длительной историей существования и незапятнанной репутаций и осуществляет свою деятельность в области финансовых и кредитных операций уже более 13 лет;

- ООО КБ «РостФинанс» никогда не предоставляло правообладателю, который воспользовался репутацией банка, согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, поскольку микрокредитные организации, к которым относится правообладатель, имеют сомнительную репутацию и пользуются недоверием российского потребителей;

- ООО КБ «РостФинанс» является заявителем по заявке №2021753383, поданной 23.08.2021 в отношении обозначения «**РостФинанс**» для услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с

недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги платежные через электронный кошелек; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей», препятствием для регистрации этого обозначения в качестве товарного знака является оспариваемый товарный знак по свидетельству №841370.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841370 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:

- (1) Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №841370;
- (2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) об ООО КБ «РостФинанс»;
- (3) Сведения из сети Интернет об ООО КБ «РостФинанс»;
- (4) Копия заявки №2021753383 на регистрацию товарного знака «РостФинанс»;
- (5) Копия уведомления от 24.03.2022 о результатах проверки заявленного обозначения по заявке №2021753383.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 (ОГРН 1112932006879) был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, при этом основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не аргументирована заинтересованность при подаче возражения, не представлены все учредительные документы,

свидетельствующие о возникновении права на фирменное наименование банку, в том числе с учетом его переименования;

- в возражении отсутствуют документы, свидетельствующие о фактической непрерывной деятельности лица, подавшего возражение, с использованием его фирменного наименования в отношении услуг 36 класса МКТУ, выписка из ЕГРЮЛ и информация с сайта ООО КБ «РостФинанс» такими документами не являются;

- законодательством установлены определенные требования к фирменным наименованиям банков и микрокредитных организаций, согласно которым эти организации обязаны включать в состав своих фирменных наименований слова «банк» и «микрокредитная компания»;

- правообладатель, обладающий большим количеством обособленных подразделений, имеет более обширную территорию охвата деятельности, большую клиентскую базу и узнаваемость среди российского потребителя, чем лицо, подавшее возражение, у которого открыт один филиал и 12 подразделений в Ростовской области;

- довод возражения о незапятнанной репутации ООО КБ «РостФинанс» не соответствует действительности, поскольку согласно сети Интернет против банка неоднократно подавались жалобы клиентов, банк демонстрирует нестабильные показатели по вкладам и расчетным счетам в 2021 году, сотрудники банка привлекался к ответственности за нарушение в сфере трудового законодательства, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, налогового законодательства;

- доводы возражения о сомнительной репутации правообладателя как микрокредитной организации и о недоверие к подобным организациям со стороны российских потребителей не основано на каких-либо доказательствах, носит признаки необоснованного обвинения.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №841370.

Доводы отзыва сопровождаются копиями следующих документов:

(6) Уведомления о постановке на учет в налоговом органе и снятии с учета ООО МКК «РОСТГРУПП» и его обособленных подразделений;

(7) Уведомления о постановке на учет в налоговом органе ООО МКК «РОСТОВЩИК» и его обособленных подразделений;

(8) Уведомления о постановке на учет в налоговом органе ООО МКК «СЕВЕРПРАСТ» и его обособленных подразделений;

(9) Уведомления о постановке на учет в налоговом органе и снятии с учета ООО МКК «РОСТФИНАНС» и его обособленных подразделений;

(10) Выписка из ЕГРЮЛ от 03.06.2022 со сведениями об ООО «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1112932006879);

(11) Выписка из ЕГРЮЛ от 03.06.2022 со сведениями об ООО МКК «ЗАЙМОГРАД» (ОГРН 1122932000652);

(12) Выписка из ЕГРЮЛ от 22.11.2019 со сведениями об ООО МКК «РОСТГРУПП» (ОГРН 1112932006879);

(13) Выписка из ЕГРЮЛ от 18.07.2019 со сведениями об ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1122932000652);

(14) Выписка из ЕГРЮЛ от 03.06.2022 со сведениями об ООО МКК «СЕВЕРПРАСТ» (ОГРН 1122932000652);

(15) Сведения с сайта <https://fssp.gov.ru> со сведениями о филиале ООО КБ «РОСТФИНАНС» в Санкт-Петербурге;

(16) Лист записи в ЕГРЮЛ от 18.05.2017 о переименовании ООО МКК «РОСТГРУПП» (ОГРН 1112932006879);

(17) Лист записи в ЕГРЮЛ от 10.01.2017 о переименовании ООО МКК «РОСТОВЩИК» (ОГРН 1112932006879);

(18) Лист записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2015 о переименовании ООО МФО «РОСТОВЩИК» (ОГРН 1112932006879);

(19) Лист записи в ЕГРЮЛ от 10.01.2017 о переименовании ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1122932000652);

(20) Лист записи в ЕГРЮЛ от 02.02.2022 о переименовании ООО МКК «ЗАЙМОГРАД» (ОГРН 1122932000652);

- (21) Лист записи в ЕГРЮЛ от 24.02.2022 о переименовании ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1112932006879);
- (22) Свидетельство на товарный знак по свидетельству №841370;
- (23) Протокол отправки отчетов для МКК с сайта <http://suser.alliance-dev.ru>;
- (24) Уведомление о переименовании и смене юридического адреса: с ООО МФО «РОСТОВЩИК» на ООО МКК «РОСТОВЩИК» (ОГРН 1112932006879);
- (25) Уведомление о переименовании и смене юридического адреса: с ООО МФО «РОСТФИНАНС» на ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1122932000652);
- (26) Уведомление о переименовании: с ООО «РОСТОВЩИК 1» на ООО МФО «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1122932000652);
- (27) Уведомление о переименовании и смене юридического адреса: с ООО МКК «РОСТГРУПП» на ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1112932006879);
- (28) Уведомление о переименовании и смене юридического адреса: с ООО МКК «РОСТОВЩИК» на ООО МКК «РОСТГРУПП» (ОГРН 1112932006879);
- (29) Уведомление о переименовании и смене юридического адреса: с ООО «РОСТФИНАНС» на ООО МКК «ЗАЙМОГРАД» (ОГРН 1122932000652);
- (30) Уведомление о переименовании: с ООО «РОСТОВЩИК» на ООО МФО «РОСТОВЩИК» (ОГРН 1112932006879);
- (31) Распечатка с данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета ООО КБ «РостФинанс»;
- (32) Сведения о рекламе;
- (33) Портал банковская аналитика. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка «РостФинанс»;
- (34) Распечатка статьи из сети Интернет «Банк «РОСТФИНАС» сообщает»;
- (35) Распечатка статьи из сети Интернет «В банке «РостФинанс» прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей»;
- (36) Распечатка статьи из сети Интернет «Ротфинанс» сменил физлиц;
- (37) Распечатка статьи из сети Интернет «Ростфинанс» очистят от земли;
- (38) Распечатка из сети Интернет статьи «Ни одного платежа не сделал, а деньги взял»;

(39) Годовой отчет о микрофинансовой деятельности ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ОГРН 1112932006879) на 31.12.2021.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, в защиту своей позиции представило следующие аргументы:

- заинтересованность ООО КБ «РостФинанс» обусловлена наличием у банка права на фирменное наименование, которое используется при осуществлении деятельности в области финансовых и кредитных операций, а также поданной заявкой №2021753383 на товарный знак «РостФнанс», регистрации которого препятствует товарный знак по свидетельству №841370;

- подтверждением фактической деятельности банка являются документы о финансовой отчетности в период с 2017 по 2021 годы, сведения о размещении вывесок различных структурных подразделений банка в различных регионах Российской Федерации, информация из средств массовой информации;

- смена фирменного наименования банка произошла 21.08.2008, и согласно сведениям из ЕГРЮЛ оно более не менялось, за время деятельности банк стал узнаваемым, информация о нем представлена на официальном сайте <https://www.rostfinance.ru>;

- различия в законодательстве относительно фирменных наименований банка и микрокредитной организации не влияют на вывод о нарушении права ООО КБ «РостФинанс» на фирменное наименование при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, в составе которого отсутствует указание на микрофинансовую организацию;

- с момента смены наименования и по настоящее время ООО КБ «РостФинанс» ведет активную деятельность на территории Российской Федерации, имеет крупный филиал в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону с несколькими офисами, Таганроге, Батайске;

- нарушения ООО КБ «РостФинанс» в сфере трудового законодательства или в сфере пожарной безопасности не имеет отношения ни к репутации банка, ни к его праву на использование и защиту своего фирменного наименования;

- вопреки доводам правообладателя об уклонении ООО КБ «РостФинанс» от уплаты налоговых платежей и возбуждения исполнительного производства в отношении филиала банка, расположенного в Санкт-Петербурге, лицо, подавшее возражение, в настоящее время не имеет налоговых нарушений и согласно публикуемой отчетности, является крупнейшим налогоплательщиком;

- деятельность ООО КБ «РостФинанс» является однородной услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, при этом объем правовой охраны товарного знака не ограничивается исключительно деятельностью по выдаче микрозаймов;

- законодательством Российской Федерации не регламентированы сроки подачи заявки на регистрацию средства индивидуализации товаров и услуг юридических лиц, при этом обозначение «РОСТФИНАНС», тождественное словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, охраняется в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение, с 2008 года;

- правообладатель лукавит относительно того, что не имел представления о существовании банка и использовании спорного обозначения в гражданском обороте, поскольку в сети Интернет долгое время существовал сайт ООО КБ «РостФинанс» с доменом <https://www.rostfinance.ru>, зарегистрированным 27.08.2008, однако 10.11.2017 был зарегистрирован домен <https://www.rostfinance.com> с переадресацией на домен <https://rostfinance.ru>, зарегистрированный 15.07.2021 на имя ООО МКК «РОСТГРУПП» (в качестве контактов указаны ООО МКК «РОСТФИНАНС» (ранее ООО МКК «РОСТГРУПП»), ООО МКК «СЕВЕРПРАСТ»), при этом судебной практике признается, что использование одним юридическим лицом доменного имени с обозначениями, сходными до степени смешения с фирменным наименованием, зарегистрированного ранее другого юридического лица, осуществляющего аналогичную деятельность, следует квалифицировать как нарушение исключительного права;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по созданию обозначений, сходных до степени смешения с фирменным наименованием ООО КБ

«РостФинанс» начались еще в 2017 году и продолжаются до настоящего момента, все более увеличиваясь в объеме (зарегистрированы доменные имена <https://www.rostfinance.com>, <https://roctfinance.ru>, зарегистрирован товарный знак по свидетельству №841370, 24.02.2022 изменено наименование правообладателя на ООО МКК «РостФинанс»).

Доводы правообладателя проиллюстрированы следующими документами (копиями):

(40) Документы о финансовой отчетности ООО КБ «РостФинанс» за период с 2017 по 2021 гг.;

(41) Сведения о вывесках различных структурных подразделений банка ООО КБ «РостФинанс» в различных регионах Российской Федерации;

(42) Статья в информационном издании «Бизнес Дона» за 2021 года;

(43) Справка об исполнении налогоплательщиком (ООО КБ «РостФинанс») обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 29.06.2022;

(44) Уведомление о постановке на учет в налоговом органе организации (ООО КБ «РостФинанс») в качестве крупнейшего налогоплательщика от 09.04.2018;

(45) Постановление о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (ООО КБ «РостФинанс») от 27.11.2018;

(46) Требование к ООО КБ «РостФинанс» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 26.07.2018;

(47) Постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю от 23.09.2019;

(48) Платежное поручение №7926 от 24.09.2029 от ООО КБ «РостФинанс» по штрафу;

(49) Заявление об окончании исполнительного производства от ООО КБ «РостФинанс»;

(50) Сведения с WHOIS сервис о регистрации домена rostfinance.ru на имя ООО КБ «РостФинанс» (с переводом);

(51) Сведения с WHOIS сервис о регистрации домена rostfinance.com (с переводом);

(52) Сведения с WHOIS сервис о регистрации домена rostfinance.ru на имя ООО МКК «РОСТГРУПП» (с переводом).

Необходимо указать, что правообладатель также представил дополнительные аргументы к своему отзыву относительно отсутствия однородности услуг ООО КБ «РостФинанс» и ООО МКК «РОСТФИНАНС», которая обусловлена, по его мнению, разным правовым регулированием банковской деятельности и деятельности микрофинансовых организаций. Ссылаясь на различные нормативные документы, правообладатель указывает, что сфера деятельности банка и микрофинансовой организации не пересекается, они оказывают разные услуги, при этом банк вправе осуществлять более широкий спектр услуг. В дополнении к отзыву правообладатель указывает на ограничения в деятельности микрофинансовых организаций, которая отличает их от банковских организаций. Так, являясь микрофинансовой организацией, ООО МКК «РОСТФИНАНС» в отличие от ООО КБ «РостФинанс», имеет запрет на открытие и обслуживание банковского счета, запрет на открытие и ведение депозитных счетов, не заключает кредитных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеет права принимать платежи от граждан и юридических лиц по оплате товаров и оказанных услуг, не вправе осуществлять открытие и ведение зарплатных проектов, не вправе и не осуществляет финансовые операции в иностранной валюте, не вправе и не осуществляет валютный контроль, не вправе и не осуществляет выдачу банковских гарантий, не вправе и не выдает займы на приобретение жилья, не вправе и не выпускает дебетовые и кредитные карты, не вправе и не осуществляет денежные переводы физических и юридических лиц, не вправе и не предоставляет услуги физическим лицам по аренде сейфовых ячеек, не вправе и не осуществляет операции с драгоценными металлами, выдает займы ограниченной суммы и по определенным процентным ставкам, не вносит в свои договоры наличие обязательного страхования при заключении договора займа, не обязывает заемщиков предоставлять имущество для исполнения обязательств по договору

займа, не имеет права осуществлять операции на рынке ценных бумаг, не наделено правом по проведению идентификации клиентов других организаций.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.08.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Исходя из положений 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.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Оспариваемый товарный знак «**РОСТФИНАНС**» по свидетельству №841370 с приоритетом от 05.08.2021 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника красного цвета, на фоне которого в левой части расположен круга белого цвета с буквами «Р» и «Ф» в оригинальном шрифтовом исполнении красного и серого цветов, а также находящейся справа от них словесный элемент «РОСТФИНАНС», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета.

Товарный знак по свидетельству №841370 зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «*агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка*

леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО КБ «РостФинанс», нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 и используется в банковской сфере деятельности.

Кроме того, в возражении содержится информация о том, что лицом, подавшим возражение, также испрашивается регистрация товарного знака **«РостФинанс»** по заявке №2021753383 (приложение (4)), предназначенного для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ. В результате проведенной экспертизы (приложение (5)) было установлено, что государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753383 препятствует оспариваемый товарный знак по свидетельству №841370.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование «РостФинанс» / «РОСТФИНАНС», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО КБ «РостФинанс» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841370.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №841370 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменное наименование указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Согласно сведениям выписки ЕГРЮЛ (приложение (2)) лицо, подавшее возражение, было создано в качестве юридического лица 20.11.2002. В ЕГРЮЛ отражено, что в результате переименования право на фирменное наименование «РОСТФИНАНС» у лица, подавшего возражение, возникло с 21.08.2008, т.е. задолго до даты приоритета (05.08.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370.

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак **«Ростфинанс»** по свидетельству №841370 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «РОСТФИНАНС», который тождественен произвольной части фирменного наименования ООО «РостФинанс». Данное обстоятельство очевидно и правообладателем не оспаривается.

Исходя из выписки ЕГРЮЛ, приведенных в приложении (2), к основному виду экономической деятельности ООО «РостФинанс» по ОКВЭД (код (64.19)) относится «денежное посредничество прочее». ООО «РостФинанс» обладает лицензией №481, выданной Банком России, на осуществление банковской деятельности.

О фактическом использовании фирменного наименования ООО «РостФинанс» в области банковской деятельности свидетельствуют представленные документы о финансовой отчетности банка с 2017 по 2021 годы (приложение (40), (44)) уведомление о постановке на учет в налоговом органе ООО КБ «РостФинанс» в качестве крупнейшего налогоплательщика от 09.04.2018 (приложение (48)), сведения о вывесках различных структурных подразделений банка ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону (приложение (41)), статьи из средств массовой информации (приложение (42)), в том числе из сети Интернет, на которые ссылается правообладатель (приложения (33) - (38)). Сведения о деятельности ООО КБ «РостФинанс» также представлены на официальном сайте <https://rostfinance.ru>, созданном 27.08.2008 согласно данным WHOIS (приложение (50)).

Банковская деятельность, в отношении которой используется принадлежащее ООО КБ «РостФинанс» фирменное наименование, и часть позиций 36 класса МКТУ «*банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; клиринг; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; хранение в сейфах; хранение ценностей*» оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 являются банковскими услугами, что обуславливает вывод об их однородности.

Вместе с тем банковские услуги представляют собой разновидность финансовой деятельности.

Так, согласно сведениям Большого юридического словаря под редакцией Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Сухаревой А.Я., М.: Инфра-М, 2003 (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19152>) по определению Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 23 июня 1999 г. финансовая

услуга - деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. Для целей указанного закона в качестве финансовой услуги рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или цennыми бумагами, а также иные услуги финансового характера.

Следует констатировать, что перечень услуг 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 включает широкий перечень финансовых услуг, а именно *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; инвестирование; исследования финансовые; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; операции по обмену виртуальных валют; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных*

случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; экспертиза налоговая».

Таким образом, вышеупомянутые услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370, как и деятельность лица, подавшего возражение, в области финансов, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и совместную встречаемость, что обуславливает вывод об их однородности. При этом необходимо констатировать, что сравниваемые средства индивидуализации со словесным элементом «РОСТФИНАНС», предназначенные для сопровождения однородной деятельности, практически тождественны. В этой связи угроза смешения в гражданском обороте сравниваемых средств индивидуализации – оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему фирменного наименования, принадлежащих ООО КБ «РостФинанс» и ООО МКК «РОСТФИНАНС», представляется крайне высокой.

При этом следует указать, что, в соответствии с правоприменительной практикой, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Кодекса» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров (в данном случае услуг).

Вместе с тем, что касается таких услуг 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 как «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание

арендной платы; операции с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости», то они относятся к такому роду деятельности как «операции с недвижимостью». Операции с недвижимостью представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости, не соотносятся с финансовой деятельностью, к которой относится деятельность ООО КБ «РостФинанс», ни по роду, ни по назначению, следовательно, не являются однородными. Осуществление данного рода услуг ООО КБ «РостФинанс» материалами возражения не доказано.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным только в отношении услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках;*

оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Что касается ряда доводов, приведенных в отзыве правообладателя, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Коллегия приняла во внимание наличие у правообладателя права на фирменное наименование, произвольная часть которого, также как и лица, подавшего возражение, включает спорное обозначение «РОСТФИНАС». Вместе с тем из совокупности представленных материалов отзыва (приложения (10), (21), (27)) следует, что право на фирменное наименование ООО МКК «РОСТФИНАС» (ОГРН 1112932006879) было получено правообладателем только 24.02.2022, т.е. гораздо позже, чем право на фирменное наименование со спорным обозначением «РОСТФИНАС» возникло у лица, подавшего возражение. В этой связи

приоритетным правом на фирменное наименование с произвольной частью «РОСТФИНАНС» правообладатель не обладает.

Что касается довода отзыва правообладателя о том, что банки и микрофинансовые организации осуществляют разные виды финансовых услуг и их деятельность подлежит разному законодательному регулированию, то он не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора. Так, в рамках требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса оценки на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность сторон спора, а деятельность лица, подавшего возражение, и товары (или услуги), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

При этом следует отметить, что, несмотря на аргументацию правообладателя о том, что, будучи микрофинансовой организацией, он не вправе осуществлять ряд финансовых операций (запрет на открытие и обслуживание банковского счета, на открытие и ведение депозитных счетов, на заключение кредитных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на принятие платежей от граждан и юридических лиц по оплате товаров и оказанных услуг, на осуществление открытия и ведения зарплатных проектов, на финансовые операции в иностранной валюте и валютный контроль, на выдачу банковских гарантий, на выдачу займов на приобретение жилья, на выпуск дебетовых и кредитных карт, на денежные переводы физических и юридических лиц, на услуги физическим лицам по аренде сейфовых ячеек, на операции с драгоценными металлами, вправе выдавать займы на ограниченные суммы и по определенным процентным ставкам, не вносит в свои договоры наличие обязательного страхования при заключении договора займа, не обязывает заемщиков предоставлять имущество для исполнения обязательств по договору займа, не имеет права осуществлять операции на рынке ценных бумаг, не наделено правом по проведению идентификации клиентов других организаций), тем не менее, оспариваемый товарный знак по свидетельству №841370 был зарегистрирован, в том числе, и для индивидуализации вышеприведенной деятельности, которая непосредственно осуществляется банками, т.е. лицом, подавшим возражение.

Таким образом, все упомянутые выше обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №841370 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых ему была предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841370 недействительным частично, а именно в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе

электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».