

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-ЭН»», Мурманская область, г. Кандалакша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2021718181 с приоритетом от 30.03.2021 зарегистрирован 07.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №841529 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «РОСТГРУПП», Архангельская область, г. Северодвинск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «
», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, на фоне которого расположена оригинально выполненная композиция изогнутых линий. Справа от квадрата расположен словесный элемент «ЗАЙМОГРАД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, сером, белом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №841529 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку обозначение «Займоград» более 7 лет до даты приоритета спорного товарного знака активно используется им для индивидуализации своих услуг на рынке. Обозначение «Займоград» является коммерческим обозначением начиная с 2014 года;

- лицо, подавшее возражение, более 8 лет ведет свою предпринимательскую деятельность под обозначением «Займоград», оказывает профессиональные финансовые услуги физическим лицам начиная с 2014 года;

- лицом, подавшим возражение, была собрана клиентская база в размере 22 830 (двадцать две тысячи восемьсот тридцать) клиентов;

- справка о клиентской базе составлена на основе данных, полученных от автоматизированного учетного программного продукта ПО «Моя МФО»;

- по состоянию на дату приоритета (30.03.2021) оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, на территории России имел в своей структуре 27 обособленных подразделений, которые продолжают функционировать в настоящее время;

- указанное свидетельствует о широкой географии представительства ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» на территории целого ряда субъектов Российской Федерации;

- перечень услуг в товарном знаке по свидетельству №841529 полностью является однородным услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, длительное время использовало свое обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака (финансово-кредитные услуги), так, как они соотносятся между собой как родовые и видовые;

- правообладатель оспариваемого товарного знака направлял лицу, подавшему возражение, досудебную претензию о запрете использования товарного знака (знака обслуживания) от 22.02.2022. При этом, дата государственной регистрации оспариваемого товарного знака - 07.12.2021;

- в настоящее время не обнаружено подтвержденных данных о фактическом использовании оспариваемого товарного знака самим правообладателем;

- в 2014 году по заказу лица, подавшего возражение, был разработан «нэйминг для МФО». Было представлено 10 (десять) вариантов названия сайта для микрофинансовой организации, среди которых наиболее предпочтительным было выделено наименование «Займоград», а также была осуществлена проверка уникальности и оригинальности данного обозначения по состоянию на 24 ноября 2014 года;

- лицо, подавшее возражение, приобрело права па домен «zaymograd.su»;

- в 2014 году лицо, подавшее возражение, разработало новую концепцию дизайна и фирменного стиля компании. В том же году разработан новый дизайн сайта. Обозначение «Займоград» стало занимать на нем доминирующее положение. С 2015 года дизайн сайта до настоящего времени практически не менялся;

- обозначение «Займоград» размещалась на рекламных баннерах, режимных вывесках, в объявлениях в сети Интернет, а также в других многочисленных рекламных материалах;

- особое внимание заслуживает тот, факт, что рекламные компании велись по месту нахождения всех обособленных структурных подразделений, что свидетельствует о том, что услуги лица, подавшего возражение, в том числе

кредитно-финансовые услуги, индивидуализированные обозначением «Займоград», широко распространялись и уже были известны потребителям (и конкурентам) до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- очевидно, что обозначение «Займоград», используемое лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своих кредитно-финансовых услуг, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №841529;

- словесный элемент «Займоград», включенный в комбинированный товарный знак по свидетельству №841529, занимает доминирующее положение, а также обладает более существенной различительной способностью по отношению к изобразительной части обозначения;

- таким образом, обозначение «Займоград» в течение длительного периода времени (7 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело широкую известность в глазах потребителей на территории России;

- длительное непрерывное и интенсивное использование обозначения «Займоград» для индивидуализации финансовых услуг на определенной территории обусловило известность среди потребителей этого обозначения, что в свою очередь свидетельствует о возникновении исключительного права у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «Займоград» за долго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- также стоит отметить, что официальное сообщество «Займоград» принадлежащее ООО МКК «Инвест-ЭН» в настоящее время заблокировано по требованию ООО «МКК «Ростфинанс» - правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №841529;

- кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака направил лицу, подавшему возражение, досудебную претензию о запрете использования товарного знака (знака обслуживания) от 22.02.2022 года. При этом, дата государственной регистрации оспариваемого товарного знака - 07.12.2021;

- правообладателем проигнорировано «Свидетельство о регистрации доменного имени zaumograd.su» от 09.08.2017, а также многочисленные уведомления о постановке на налоговый учет обособленных подразделений ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН», даты которых в своем большинстве относятся к периоду 2016-2017 гг.;

- отсутствие подтверждающих документов за период с 2014 по 2018 годы обусловлено обстоятельствами пожара, который произошел в головном офисе ООО МКК «Инвест-ЭН» 07 января 2019 года;

- лицом, подавшим возражение, был сделан запрос в Национальное Бюро Кредитных Историй о получении сведений о количестве клиентов, по которым лицом, подавшим возражение, передавались или запрашивались кредитные истории в разрезе по годам, а также запрос сведений о количестве запросов на получение кредитных историй;

- в ответ на вышеуказанный запрос Национальным Бюро Кредитных Историй (НКБИ) были представлены сведения в формате таблицы - количество запросов ООО МКК «Инвест-ЭН» кредитных историй и таблицы - количество передаваемых данных о запрашиваемых ООО МКК «Инвест-ЭН» кредитных историях;

- количество таких запросов свидетельствует об известности обозначения «Займоград» и об ассоциации у потребителей этого обозначения с ООО МКК «Инвест-ЭН»;

- официальный сайт компании с доменным именем zaumograd.su, зарегистрированный на имя физического лица, а именно на имя генерального директора ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» Морозова Е.А., будучи объектом авторского права (произведение) используется лицом, подавшим возражение, для продвижения своих финансовых услуг в сети-Интернет на праве исключительной лицензии;

- предоставление права использования сайта, который является составным произведением, подразумевает и предоставление право использования отдельных его частей. Как указано в договоре одной из составных частей произведения (сайта) является произведение графики (логотип «Займоград»);

- указанный логотип вместе с доменным именем «zaumograd.su» являются средствами индивидуализации ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН», так как они служат для различения финансовых услуг на рынке;

- отсутствие регистрации на имя лица, подавшего возражение, обозначения «Займоград» в качестве товарного знака не лишает это обозначение различительной способности и никак не меняет его функционального назначения (индивидуализация).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №841529 недействительной в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.04.2022 г. - 10 листов;
2. Копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций - 1 лист;
3. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г. Апатиты - 3 листа;
4. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в г. Архангельск - 3 листа;
5. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в республике Карелия, в г. Беюморск - 2 листа;
6. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Вологодской области, в г. Великий Устюг — 3 листа;
7. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Архангельской области, в г. Вельск — 1 лист;
8. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Забайкальском крае, в г. Забайкальск - 2 листа;
9. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г. Заполярный — 2 листа;
10. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г.п. Зеленоборский - 2 листа;

11. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, ул. 50 лет Октября д.8 - 3 листа;
12. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в г. Кандалакша, НИВА-3 - 2 листа;
13. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в г. Кандалакша, ул. Пронина д. 24 — 2 листа;
14. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в республике Карелия, в г. Кемь — 1 лист;
15. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Ленинградской области, в г. Кингисепп - 3 листа;
16. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в г. Кировск - 2 листа;
17. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в г. Ковдор — 2 листа;
18. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Архангельской области, в г. Коржма, — 2 листа;
19. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Костомукша — 2 листа;
20. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Архангельской области, в г. Котлас — 2 листа;
21. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Лоухи - 2 листа;
22. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Медвежьегорск - 2 листа;
23. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г. Мончегорск — 2 листа;
24. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г.п. Никель — 1 лист;
25. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Архангельской области, в г. Новодвинск - 3 листа;

26. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Питкяранта - 3 листа;
27. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Мурманской области, в г. Полярные Зори - 2 листа;
28. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Саратовской области, в г. Пугачев - 4 листа;
29. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Архангельской области, в г. Северодвинск — 2 листа;
30. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Сегежа - 2 листа;
31. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Республике Карелия, в г. Сортавала - 2 листа;
32. Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в Ленинградской области, в г. Тосно — 2 листа;
33. Справка о пожаре - 1 листа;
34. Счета (расходы) за оказание рекламных услуг за 2019 год - 34 листа;
35. Счета (расходы) за оказание рекламных услуг за 2020 год — 33 листа;
36. Счета (расходы) за оказание рекламных услуг за 2021 год - 33 листа;
37. Копия договора с ИП Тучин А.В. от 11.11.2019 г. №б/н на изготовление рекламных материалов «Займоград» - 2 листа;
38. Отчет о проведении работ по неймингу для МФО (Заказчик ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН») - 5 листов;
39. Справка о клиентской базе ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» от 21.03.2022 г.- 1 лист;
40. Уведомления о постановке на учет обособленных подразделений ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» - 38 листов;
41. Копии платежных поручений Заявителя за оказание рекламных услуг или за изготовление рекламных материалов - 71 лист;
42. Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной организации (ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН») по состоянию на 31.12.2019-17 листов;

43. Отчет о микрофинансовой деятельности микро кредитной организации (ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН») по состоянию на 31.12.2020- 17 листов;
44. Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной организации (ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН») по состоянию на 31.12.2021-31 лист;
45. Правила предоставления микрозаймов физическим лицам обществом с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-ЭП»» от 28.06.2019 г. - 9 листов;
46. Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа), утвержденная приказом директора ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» от 28.03.2020 г № 31 - 4 листа;
47. Общие условия (ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН») договора потребительского займа от 26.06.2019 - 1 лист;
48. Свидетельство о регистрации доменного имени zaumograd.su (дата регистрации 09.08.2017) - 1 лист;
49. Уведомление Хостинга (ООО «Бегет») от 17.03.2022 — 1 лист;
50. Копия претензии правообладателя от 22.02.2022 (исх. № 790) – 2 листа;
51. Копия претензии по факту использования доменного имени от 25.03.2022 г - 1 лист;
52. Информация по товарному знаку №8415294
53. Свидетельство о членстве ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» в СРО на 1 л. в 1 экз;
54. Лицензионный договор от 15.08.2017 № ЗМД-150817 на 6 л. в 1 экз.;
55. Вырезка из газеты Частная газета «Дважды Два Апатиты» выпуск № 16 от 19 апреля 2018 года на 1 л. в 1 экз.;
56. Предложение на полиграфию (спецификация) от 28.11.2017 г. на 1 л. в 1 экз.;
57. Скриншот сообщения (E-mail) о направлении фото-визуализаций «Займоград» от 14.11.2017 на 1 л. в 1 экз;
58. Скриншоты публикаций с официальных страниц сообществ (Займоград) в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» (vk.com) на.67 л. в 1 экз;

59. Договор об оказании информационных услуг (предоставлении информации) от 17.11.2015 № 171115/инвестЭН-И;

60. Договор об оказании информационных услуг (предоставление кредитных отчетов) от 17.11.2015 № 171115/инвест ЭН-П;

61. Платежные документы на оплату услуг (счета и акты) АО «НКБИ»;

62. Правила предоставления микрозаймов физическим лицам обществом с ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН», от 28.06.2019 года № 25;

63. Правила предоставления микрозаймов физическим лицам обществом с ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН», от 23.08.2021 года № 27;

64. Договоры Аренды помещений;

65. Ответ АО «НКБИ» на запрос о количестве клиентов, по которым ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» передавались или запрашивались кредитные истории в разрезе по годам.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены документально;

- лицом, подавшим возражение, все документы предоставлены с датой начиная от 2019 года, а за период с 2014 года по 2018 год документы не предоставлены;

- доменные имена zaumograd.su и zaumograd.net не являются товарным знаком (знаком обслуживания), являясь, по своей природе, лишь адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в предоставленных документах, упоминание о «Займоград», можно найти только в фотоматериалах рекламы;

- лицо, подавшее возражение, не проводил никаких статистических исследований, и поэтому не может утверждать о том, что обозначение «Займоград» ассоциируется с ООО МКК «Инвест-ЭН»;

- ООО МКК «Ростфинанс», при подаче заявления на выдачу товарного знака, не было известно о работе ООО МКК «Инвест-Эн» под наименованием «Займоград»;

- заключение об анализе (нейминге) слова «Займоград» также не может служить фактом подтверждения его использования. Данный анализ лишь подтверждает факт интереса к данному слову, при этом в анализе никаким образом не отражен факт его производства именно для лица, подавшего возражение;

- заявление на государственную регистрацию товарного знака «Займоград» ООО МКК «Инвест-Эн» с момента начала осуществления своей деятельности и вплоть по сегодняшний день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не подавало, государственная регистрация этого товарного знака за ООО МКК «Инвест-Эн» не производилась, и, как следствие, исключительное право на его использование за заявителем не возникло;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что использует обозначение «Займоград» в качестве коммерческого обозначения. При этом ни один из предоставленных документов не указывает на то, что обозначение «Займоград» - является коммерческим обозначением. Фотоматериалы рекламы, не могут служить подтверждением того, что это коммерческое обозначение, так как по тексту рекламы об этом нельзя сделать вывод;

- ссылка лица, подавшего возражение, на уведомления о постановке на учет в налоговом органе и доменное имя zaumograd.su, не имеют правового значения, так как не подтверждают факт использования организацией фирменного наименования «Займоград», а только подтверждают факт регистрации обособленных подразделений и наличие сайта;

- по поводу «пожара», который якобы уничтожил документы ООО МКК «Инвест-Эн» не подтверждаются справкой о пожаре, так как в данной справке просто указано, что был пожар, но справка не содержит указание на конкретные документы, уничтоженные пожаром;

- все договоры займов, упомянутые лицом, подавшим возражение, заключались организацией от имени ООО МКК Инвест-ЭН, договоров займа с указанием на то, что они заключены с «Займоград» не представлено;

- ООО МКК «Ростфинанс» обладает более широкой сферой деятельности и в больших регионах и городах Российской Федерации;

- Роспатент же не наделен полномочиями по разрешению вопросов относительно недобросовестной конкуренции. Следовательно, ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 1 статьи 14.4 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ является необоснованной.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №841529.

К отзыву были приложены следующие материалы:

66. Уведомление о переименовании организации;

67. Выписка из ЕГРЮЛ ООО МФО «Скиф»;

68. Копия свидетельства №841529 на товарный знак;

69. Соглашение от 08 декабря 2021 г. об использовании знака обслуживания;

70. Дополнительное соглашение от 02 марта 2022 г. к соглашению об использовании знака обслуживания;

71. Копия сведений от 16.02.2021 из государственного реестра о регистрации товарного знака «Займоград» за ООО МФО «Скиф»;

72. Копия заявления от 28.02.2022 г. о внесении изменений в Госреестр по изменению наименования;

73. Копия заявления от 06.05.2022 г. о регистрации соглашения об использовании товарного знака;

74. Скриншоты экрана с официального сайта ООО МКК «Займоград»;

75. Выписка из Госреестра МФО на ООО МКК «Займоград»;

76. Выписка из ЕГРЮЛ ООО МКК «Ростфинанс»;

77. Выписка из ЕГРЮЛ ООО МКК «Займоград»;

78. Решение от 01.09.2021 ФИПС о досрочном прекращении правовой охраны «Займоград» за ООО МФО «Скиф»;

79. Скриншоты с страницы вконтакте.

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

С учетом даты приоритета (30.03.2021) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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

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

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с положениями 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений 8 пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №841529 представляет собой



комбинированное обозначение «
», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, на фоне которого расположена оригинально выполненная композиция изогнутых линий. Справа от квадрата расположен словесный элемент «ЗАЙМОГРАД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, сером, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-ЭН»», Мурманская область, г. Кандалакша ссылается на нарушение своего исключительного права на



коммерческое обозначение «Займоград» (), используемого в сфере деятельности, связанной с услугами, предоставляемыми микрофинансовыми организациями, а также возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения словесным элементом «Займоград», коллегия признает ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-ЭН»», Мурманская область, г. Кандалакша

заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №841529 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №841529 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 36 класса МКТУ под обозначением со словесным элементом «Займоград».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «Займоград»



() , в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что данное лицо зарегистрировано как юридическое в государственном реестре микрофинансовых организаций [2]. Представленные документы [3-32] являются фотоматериалами без выходных данных. Документы [39-65] не содержат обозначения «Займоград». Во всех материалах присутствует название ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН», однако ссылки на обозначение «Займоград», либо упоминание данного обозначения отсутствуют.

Приложенное заключение [38] о проведении работ по неймингу слова «Займоград» также не может служить фактом подтверждения его использования. Данный анализ подтверждает только заинтересованность в данном слове, при этом в отчете не отражен факт его производства именно для лица, подавшего возражение.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку отсутствуют сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим

возражение, маркированных обозначением «Займоград» () , в связи с чем, не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №841529 на предмет его

соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает в возражении на то, что более 8 лет ведет свою предпринимательскую деятельность под обозначением «Займоград», оказывает профессиональные финансовые услуги физическим лицам начиная с 2014 года, при этом на территории Российской Федерации имеет в своей структуре 27 обособленных подразделений, на которых размещалось обозначение «Займоград», кроме того, данное обозначение размещалось на рекламных баннерах, режимных вывесках, в объявлениях в сети Интернет, а также в других многочисленных рекламных материалах.

Вместе с тем, как указывалось выше, из представленных документов нельзя прийти к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, действительно владеет имущественными комплексами, в которых оказываются услуги 36 класса МКТУ.

В частности, представленные договоры аренды [64] не содержат обозначения «Займоград», в связи с чем, не могут рассматриваться как имущественный комплекс ООО МКК «Инвест-ЭН», маркированный данным обозначением, в виду чего, не представляется возможным установить связь с оспариваемым товарным знаком.

Фото-визуализации рекламных материалов «Займоград» в различных субъектах Российской Федерации [3-32] невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Счета (расходы) за оказание рекламных услуг [34-36], а также договор на изготовление рекламных материалов [37] сами по себе не свидетельствуют о ведении коммерческой деятельности лица, подавшего возражение.

Относительно представленной справки о клиентской базе ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН» [39] необходимо отметить, что все договоры займов заключались организацией от имени ООО МКК Инвест-ЭН, договоров займа с указанием на то, что они заключены с предприятием «Займоград», не представлено, следовательно, указанное не подтверждает того, что при заключении договора займа каждый из заемщиков был проинформирован о том, что договор займа заключен именно с

«Займоградом», а не только с лицом, подавшим возражение.

Остальные представленные документы также не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы возможно было установить его известность среди потребителей.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (на праве собственности или аренды),



сопровождающийся обозначением, сходным с обозначением

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомочным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2022 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №841529.**