

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 08.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЬ-НТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755246, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  **belka credit**, по заявке №2022755246 с приоритетом от 11.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755246 в отношении всех заявленных услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения

словесный элемент «CREDIT» (в пер. с англ. – кредит - система поставки товаров и услуг в обмен на отсроченный, а не немедленный платеж. Кредит может предоставляться продавцом товаров, банком или финансовой компанией, см. Экономический словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18274, Интернет сайт <https://translate.academic.ru/CREDIT/xx/ru/>) указывает на вид, свойства и назначение заявленных услуг, характеризует область деятельности заявителя и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, что указано заявителем в графе (526) заявки.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по заявке №2021776882 с приоритетом от 23.05.2022 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « **BELKA** » по заявке №2021776882 с приоритетом от 23.11.2021 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод

денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги попечительские; финансирование»;

- заявленное обозначение используется длительное время (в том числе до даты приоритета противопоставленных заявок) на территории всей Российской Федерации;

- логотип используется заявителем длительное время (с 2018 года) путем размещения на сайте для оказания услуг. В частности, на нем также размещены разделы с инструкциями по получению и погашению займа, с новостями и акциями, а также преимуществами займа в Belka credit;

- в 2018 году заявителем было зарегистрировано доменное имя <https://belkacredit.ru/>;

- таким образом, заявленное обозначение, принадлежащее заявителю, используется им в хозяйственной деятельности с 2018 года, то есть до даты приоритета противопоставленных заявок №2022732825 (приоритет от 23.05.2022) и №2021776882 (приоритет от 23.11.2021);

- заявитель обращает внимание на то, что существуют регистрации серии товарных знаков ПАО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ» с аналогичным подходом - с выведением из правовой охраны словесных элементов «МОСКОВСКИЙ РЕГИОН», «ЦЕНТР», и др. для всех заявленных товаров и услуг;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями по заявкам №2022732825 и №2021776882, поскольку имеется ряд существенных отличий;

- сходные элементы в противопоставленных обозначениях имеют разное пространственное расположение и создают разное зрительное впечатление;
- входящие в состав сравниваемых обозначений неохранные элементы формируют разное смысловое восприятие обозначений;
- услуги, индивидуализируемые противопоставленными обозначениями, имеют разные каналы и условия реализации;
- отказ в регистрации заявленного обозначения приведет к несоблюдению принципа защиты законных ожиданий, поскольку противопоставленные заявки были заявлены по 36 классу МКТУ, обе по схожим подклассам, при этом заявка №2022732825 имеет более поздний приоритет – 23.05.2022. Однако, данное обстоятельство не стало преградой для отказа в регистрации данного товарного знака по 36 классу МКТУ по данной заявке, о чем свидетельствует информация о товарном знаке по свидетельству №983163.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022755246 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации доменного имени;
2. Сертификат о владении доменом;
- 3-6. Статистика показов и поисковых запросов;
7. Информационное письмо ООО МКК «КапиталЪ-НТ» от 20.09.2022 № 84/09;
- 8-12. Документы, подтверждающие оказание услуг по размещению контекстной рекламы;
13. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 по делу № СИП-528/2017;
14. Публикация <https://1000bankov.ru/wiki/top-10-luchshie-prilozheniya-zaumov-na-kartu/>;

15. Публикация <https://bosfera.ru/press-release/bankirosru-oglasil-rezultaty-pervoy-ezhegodnoy-premii-bankiros-awards>.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 03.07.2024, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 01.08.2024 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2024 по делу №1037/2024 отменено решение Роспатента от 01.08.2024, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 22.11.2023 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения « belka credit» по заявке №2022755246. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ» от 08.02.2024.

В решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что заявитель представил суду письма согласия от правообладателя противопоставленного знака обслуживания по свидетельству №983163 от 18.06.2024 - общества с ограниченной ответственностью «Премиум» и правообладателя противопоставленного знака обслуживания по свидетельству №1000803 от 19.08.2024 от общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», в связи с чем, настаивает на том, что основание для отказа в регистрации заявленного обозначения на момент судебного разбирательства отсутствует.

Судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письма-согласия от 18.06.2024 и от 19.08.2024, пришла к выводу о том, что они соответствуют установленным требованиям, содержат все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателей противопоставленных знаков обслуживания, подписаны уполномоченными лицами и не нарушают прав и законных интересов третьих

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Принимая во внимание содержание оспариваемого ненормативного акта, последовательную правовую позицию заявителя, правовую позицию Роспатента, а также учитывая наличие в материалах дела писем - согласий, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что наличие писем-согласий исключает возможность противопоставления знаков обслуживания по свидетельствам №1000803 и №983163 обозначению по заявке №2022755246 и является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 01.08.2024.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2022) поступления заявки №2022755246 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения,

материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для

индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

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

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « belka credit», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения белки, справа от которой расположены словесные элементы «belka credit», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022755246 испрашивается в белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что слово «credit» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и был указан заявителем в материалах заявки качестве неохраемого элемента обозначения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что по противопоставленным заявкам №2021776882, №2021776882 были приняты решения о регистрации и

присвоены свидетельства №983163 [1], №1000803 [2] соответственно.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«», состоящим из оригинального графического элемента в виде стилизованной рамки, на фоне которого расположен словесный элемент «БЕЛКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже, расположены словесные элементы «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом указанные элементы являются неохранными. Правовая охрана предоставлена в белом, оранжевом цветовом сочетании, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «**BELKA**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022755246 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.11.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2024, отменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022755246.