

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.03.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Добрые Деньги», г.Оренбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583241, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014718030 с приоритетом от 30.05.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2016 за №583241 на имя Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации «Капитал Сибирь Финанс», г. Новосибирск (далее - правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №583241 представляет собой словесное обозначение «ДОБРОДЕНЬГИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.03.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №583241 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

В качестве своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№583241 препятствует осуществлению его хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, отличительная часть которого сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области микрофинансирования, к которой относится часть услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, 06.07.2015 была подана заявка №2015720723 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ. Однако в результате экспертизы было установлено, что оспариваемый товарный знак препятствует регистрации в отношении услуг 36 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Исключительное право на отличительную часть фирменного наименования «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» у лица, подавшего возражение, возникло 14.01.2011, что подтверждается его учредительными документами и регистрацией в ЕГРЮЛ, то есть ранее даты приоритета (30.05.2014) товарного знака «ДОБРОДЕНЬГИ» по свидетельству №583241.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ДОБРОДЕНЬГИ» сходен с отличительной частью фирменного наименования «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» на основании фонетического и семантического критериев сходства, что подтверждается мнением экспертизы Роспатента, изложенным в решении Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720723.

Услуги, в отношении которых используется фирменное наименование «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ», являются однородными следующим услугам 36 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку:

предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; организация сбора денег и подписей; обслуживание

банковское удаленное; хранение ценностей; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; посредничество при страховании; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; кредитование под залог; клиринг; страхование от несчастных случаев на море; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; хранение в сейфах; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по взыскиванию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; менеджмент финансовый; услуги по выплате пенсий; страхование; поручительство; анализ финансовый; страхование от несчастных случаев; страхование жизни; информация по вопросам страхования; страхование от пожаров; услуги банковские; консультации по вопросам страхования; страхование от болезней; выпуск кредитных карточек.

Лицо, подавшее возражение, являясь микрокредитной организацией, осуществляет деятельность в сфере микрофинансирования по предоставлению микрозаймов на основании Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В соответствии с уставными и учредительными документами основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является предоставление потребительского кредита, предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление займов промышленности, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Фактическое осуществление хозяйственной деятельности подтверждается наличием исполненных договоров на предоставление займов, договоров аренды помещений, договоров на абонентское обслуживание и услуги связи, договоров банковского счета, договоров на оказание услуг в области рекламы, договоров в сфере страхования, а также отчетами о микрофинансовой деятельности.

В возражении отмечено, что указанные услуги однородны части услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, поскольку эти услуги имеют сходные потребительские свойства, один род и вид,

одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку с 2011 года большое число потребителей имело возможность воспользоваться предоставляемыми услугами под сходным обозначением «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ», которые приобрели широкую известность на территории Оренбургской области, за счет размещения рекламы этих услуг на вывесках и в сети Интернет.

Лицо, подавшее возражение, представлено в г. Оренбурге и Оренбургской области в 17 пунктах выдачи займов и планирует территориальное расширение своей деятельности. Обозначение «добрые деньги» лицом, подавшим возражение, используется также в доменном имени на своем сайте в сети Интернет «добрые деньги.рф».

По мнению лица, подавшего возражение, указанное свидетельствует о том, что обозначение «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» приобрело устойчивую связь с предоставляемыми им услугами в сфере микрофинансирования, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен вызвать в сознании потребителя ложное представление о лице, оказывающем услуги. Учитывая узкую и специфическую сферу деятельности компаний лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, вероятность смешения этих хозяйствующих субъектов в глазах потребителей возрастает.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583241 недействительным в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:

предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; организация сбора денег и подписей; обслуживание банковское удаленное; хранение ценностей; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; посредничество при страховании; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое

имущество]; кредитование под залог; клиринг; страхование от несчастных случаев на море; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; хранение в сейфах; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по взыскиванию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; менеджмент финансовый; услуги по выплате пенсий; страхование; поручительство; анализ финансовый; страхование от несчастных случаев; страхование жизни; информация по вопросам страхования; страхование от пожаров; услуги банковские; консультации по вопросам страхования; страхование от болезней; выпуск кредитных карточек.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- решение учредителя и свидетельство о государственной регистрации юридического лица «Русские Народные» [1];
- учредительные документы ООО «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» и ООО МКК «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» [2];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО МКК «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» [3];
- отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации [4];
- договор банковского счета №8775 от 21.01.2011 об открытии расчетного счета для лица, подавшего возражение, с Акционерным коммерческим банком «Форштадт» (ЗАО) [5];
- договор о предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц (в том числе с использованием системы Интернет Клиент-Банк) с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (ОАО) с приложениями [6];
- договор №271 об оказании услуг по охране объекта с ООО Охранная Организация «Агентство Безопасности Охраны Правопорядка» с приложением, счетом и платежным поручением [7];
- договоры аренды нежилого помещения с ЗАО «Управляющая Компания «Гулливёр» и ИП Таран Л.М. [8];
- договор аренды движимого имущества (торговых киосков) [9];
- договор аренды места установки оборудования [10];

- агентские договоры [11];
- договор об оказании услуг связи с ОАО «Ростелеком» с актом выполненных работ и платежным поручением [12];
- договоры на размещение рекламной информации лица, подавшего возражение, с ООО «Рекламная компания «Любимый город», ООО «САН», ООО «Индиго», ООО «Волна», ООО Лайф Медиа», ООО «Лидер», ООО «Медиа Стратегия», ООО «Рекламные технологии», и документы, подтверждающие исполнение договоров [13];
- договоры займа [14];
- исполнительные листы [15];
- договоры на оказание услуг по администрированию сайта [16];
- сведения с сайтов <http://добрыеденьги.рф/>; <http://dobrozaym.ru> [17];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО МКК «Капитал Сибирь Финанс» [18];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2015720723, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720723 [19];
- фотоматериалы, подтверждающие использование обозначения «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» [20];
- агентский договор, заключенный с ООО «Группа Ренессанс Страхование», с приложениями [21].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившем возражением, представил отзыв на него, в котором указал следующее.

Правообладатель информирует, что в своей хозяйственной деятельности использует оспариваемый товарный знак в совокупности с товарным знаком



по свидетельству №558097, зарегистрированным на его имя в отношении услуг 36 класса МКТУ, то есть комбинированный товарный знак



По мнению правообладателя, словосочетание «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» не является оригинальным и не может быть однозначно связано с конкретным лицом, оказывающим услуги, в отличие от оригинального товарного знака «ДОБРОДЕНЬГИ», получившего правовую охрану, при этом материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение ООО «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ».

Сравнивая комбинированное обозначение



с обозначением



, поданным на государственную регистрацию в качестве товарного знака лицом, подавшим возражение (заявка №2015720723), правообладатель делает вывод об их стилистическом различии, благодаря чему они не могут вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В отзыве также отмечено, что по данным ЕГРЮЛ аналогичной деятельностью по предоставлению займов занимаются семь юридических лиц с наименованием «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ».

Правообладатель полагает, что материалы возражения не содержат документального подтверждения того, что лицо, подавшее возражение, в течение длительного времени оказывало услуги, однородные услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №583241. Соответственно, деятельность лица, подавшего возражение, связанная с предоставлением услуг по микрофинансированию, не стала настолько известной российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака, чтобы привести к возникновению устойчивой ассоциативной связи этих услуг с лицом, подавшим возражение, и к порождению в сознании потребителя представлений о лице, оказывающем эти услуги, не соответствующих действительности.

Из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность, так как не представлено документов, подтверждающих такую деятельность за 2014 – 2017 годы. При этом лицо, подавшее возражение,

оказывает услуги только в Оренбургской области (Поволжский Федеральный округ), а правообладатель осуществляет свою деятельность в Сибирском Федеральном округе с февраля 2014 года, имея более 60 представительств. При данных обстоятельствах коммерческая деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя в сфере потребителей услуг не пересекается, так как ведется на разных территориях.

Правообладатель осуществляет деятельность по микрофинансированию физических лиц путем предоставления микрозаймов на короткий срок до 21 дня в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Правообладатель считает, что услуги, относящиеся к потребительскому кредитованию, и деятельность по предоставлению микрозаймов физическим лицам не являются однородными услугами.

В отзыве указано, что материалы, приложенные к возражению, не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по микрофинансированию с использованием коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, материалы возражения не дают возможности установить степень известности этого коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, правообладатель делает вывод о том, что материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют признать наличие у него на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, сходное с ним до степени смешения, используемое для индивидуализации предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность в отношении услуг, однородных услугам 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №583241.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии учредительных документов, относящихся к ООО «Деньги», ООО «Капитал Сибирь Финанс»; ООО Микрофинансовая организация «Капитал Сибирь Финанс» [22];
- свидетельства на товарные знаки №№558097, 583241 [23];
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО Микрокредитная компания «Капитал Сибирь Финанс» [24];
- сведения о государственной регистрации юридических лиц с наименованием «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» [25];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Микрокредитная компания «Капитал Сибирь Финанс» [26];
- информация об условиях предоставления микрозаймов [27];
- общие условия договоров микрозайма [28];
- договоры микрозайма с приложениями [29];
- примеры использования товарного знака «ДОБРОДЕНЬГИ» [30];
- список офисов выдачи займов ООО Микрокредитная компания «Капитал Сибирь Финанс» [31].

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представило в Роспатент свое мнение относительно приведенных в нем доводов, приложив к нему дополнительные материалы, включающие документы, подтверждающие хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение с 2014 по 2017 гг.

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения.

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

С учетом даты приоритета (30.05.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДОБРОДЕНЬГИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 36 класса МКТУ

предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; операции факторные; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценка произведений искусства; экспертиза налоговая; обслуживание по кредитным карточкам; управление жилым фондом; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; котировки биржевые; управление недвижимостью; учреждение взаимовыгодных; аренда финансовая; оценка предметов нумизматики; организация сбора денег и подписей; обслуживание банковское удаленное; оценка леса на корню финансовая; хранение ценностей; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; аренда квартир; посредничество при страховании; консультации по вопросам финансов; сбор благотворительных средств; выпуск ценных бумаг; агентства кредитные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; кредитование под залог; клиринг; оценка марок; посредничество при реализации углеродных кредитов; страхование от несчастных случаев на море; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; оценка шерсти финансовая; взыскание арендной платы; хранение в сейфах; бюро квартирные [недвижимость]; оценка антиквариата; услуги сберегательных фондов; маклерство; выпуск дорожных чеков; обмен денег; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по взыскиванию долгов; перевод денежных

средств в системе электронных расчетов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; услуги таможенных брокеров; менеджмент финансовый; услуги по выплате пенсий; страхование; поручительство; анализ финансовый; страхование от несчастных случаев; оценка драгоценностей; аренда недвижимого имущества; оценки финансовые стоимости ремонта; услуги попечительские; страхование жизни; информация по вопросам страхования; страхование от пожаров; оценка недвижимого имущества; посредничество биржевое; услуги актуариев; услуги банковские; консультации по вопросам страхования; страхование от болезней; выпуск кредитных карточек.

Из материалов [2] – [3], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что его право на часть фирменного наименования «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» возникло 17 июня 2010 года, когда соответствующая запись была осуществлена инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Оренбурга, т.е. ранее даты приоритета (30.05.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №583241.

Сравнительный анализ словосочетания «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» и словесного товарного знака «ДОБРОДЕНЬГИ» по признакам сходства, изложенным в пункте 14.4.2.2. Правил, показал следующее.

Фонетическое сходство словосочетания «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» со словом «ДОБРОДЕНЬГИ» обусловлено наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности. Семантическое сходство обусловлено подобием понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения, поскольку слово «ДОБРОДЕНЬГИ» образовано соединением двух слов ДОБРО и ДЕНЬГИ, смысловое значение которых вызывает сходные ассоциации со словосочетанием ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ.

Согласно Уставу и выписке из ЕГРЮЛ [2] – [3], основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является предоставление потребительского кредита, а также предоставление займов и прочих видов кредита, денежных ссуд под залог недвижимого имущества, деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

В подтверждение указанной деятельности лицо, подавшее возражение, представило материалы [4],[14],[15], включающие сведения о предоставлении

микрозаймов физическим лицам (договоры займа и документы, подтверждающие предоставление и возврат денежных средств) в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанная деятельность относится к кредитным операциям, однородным части услуг 36 класса МКТУ, относящихся к финансовым операциям, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак:

предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; обслуживание банковское удаленное; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные;; кредитование под залог; клиринг; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; агентства по взысканию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; менеджмент финансовый; поручительство; анализ финансовый; услуги банковские; выпуск кредитных карточек.

В качестве подтверждения деятельности лица, подавшего возражение, в области предоставления страховых услуг представлен агентский договор, заключенный лицом, подавшим возражение, с ООО «Группа Ренессанс Страхование» [21]. Однако никаких документов, подтверждающих реальное предоставление услуг в области страхования в соответствии с этим договором, а также услуг в области пенсионного обеспечения лицом, подавшим возражение, не представлено.

Часть услуг 36 класса МКТУ, относящихся к услугам по хранению ценностей, страхованию и пенсионному обеспечению - *хранение ценностей; хранение в сейфах, посредничество при страховании; страхование от несчастных случаев на море; услуги по выплате пенсий; страхование; страхование от несчастных случаев; страхование жизни; информация по вопросам страхования; страхование от*

пожаров; консультации по вопросам страхования; страхование от болезней, относятся к особому виду услуг, которые регулируются специальными положениями законодательства.

Предоставление услуг в области страхования заключается в принятии материальной ответственности за определенные риски и возможные потери.

Учитывая специфику предметов хранения, банковское законодательство может регламентировать порядок оказания услуг по обеспечению сохранности ценностей. Принимая на хранение драгоценные металлы, банк обязан открыть металлический счет ответственного хранения. Передача на хранение и выдача клиенту драгоценных металлов и драгоценных камней должны осуществляться в особо оборудованных хранилищах ценностей. При этом банк обязан обеспечить условия, исключающие возможность доступа к сейфу посторонних лиц.

Часть услуг 36 класса МКТУ - посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом, не являются однородными с финансовыми услугами, поскольку относятся к другому роду и виду деятельности, относящейся к операциям с недвижимостью. Эти услуги имеют другое назначение, предполагающее поиск подходящей недвижимости и предоставление ее потенциальным покупателям.

Услуги 36 класса МКТУ - оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], относятся к оценочным услугам, которые оказываются специализированными организациями. Это услуги по определению рыночной стоимости объекта оценки: недвижимости, бизнеса и других объектов, имущества и имущественных прав, оказываемые независимыми оценщиками на профессиональной основе.

Услуги 36 класса МКТУ - организация сбора денег и подписей относится к услугам по привлечению денежных средств.

Указанные услуги 36 класса МКТУ не являются однородными с финансовыми услугами, оказываемыми микрофинансовыми организациями, поскольку относятся к другому виду и роду услуг, имеют иное назначение, круг потребителей и условия их предоставления.

Таким образом, совокупность материалов возражения свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникшим до даты его приоритета, осуществляло деятельность по микрофинансированию, являющуюся однородной финансовым операциям, включенным в 36 класс МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №583241 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными.

Что касается довода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего финансовые услуги под оспариваемым товарным знаком, то материалами возражения этот довод не подтвержден.

Несмотря на то, что сферы деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение, пересекаются в гражданском обороте, поскольку представляют собой сходную деятельность по микрофинансированию, коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что у потребителей (клиентов финансовых организаций и учреждений) на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между финансовыми услугами, оказываемыми под этим товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Правообладатель и лицо, подавшее возражение, оказывали услуги по микрофинансированию на различных территориях, и никаких документов, подтверждающих уровень осведомленности потребителей из других регионов России, помимо г. Оренбурга, об услугах, оказываемых лицом, подавшим возражение под фирменным наименованием, сходным с оспариваемым товарным знаком, включая результаты социологических опросов, возражение не содержит.

В отношении доводов, изложенных в отзыве правообладателя, коллегия отмечает, что предметом данного спора является нарушение права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование, а не на коммерческое обозначение, при этом использование правообладателем в своей хозяйственной

деятельности комбинированного обозначения не опровергает доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №583241 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583241 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; обслуживание банковское удаленное; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные; кредитование под залог; клиринг; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; агентства по взыскиванию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; менеджмент финансовый; поручительство; анализ финансовый; услуги банковские; выпуск кредитных карточек».