


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 не охраняемые 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> .

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 неохраняемые 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 неохраняемого 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 неохраняемыми. 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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «belka»/«БЕЛКА». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (Белка — это

маленький зверёк с большим пушистым хвостом, который живёт на деревьях. Белка-летяга. | Белка грызла семечки и орехи, см. <https://dic.academic.ru>; «belka» транслитерация латинскими буквами слова «белка», см. <http://translit-online.ru/>).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «belka»/«БЕЛКА»/ «BELKA».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «credit», а в противопоставленном товарном знаке присутствуют словесные элементы «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», за счет чего можно сделать вывод о том, что обозначения не могут ассоциироваться друг с другом и используются в разных областях хозяйственной деятельности, не может быть принят во внимание в виду следующего.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «credit» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «belka credit» воспринимается как два отдельных словесных элемента и для установления грамматической связи между данными элементами требуются рассуждения и домысливания.

Кроме того, словесный элемент «credit» является неохраняемым элементом, так же, как и словесные элементы «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС» в противопоставленном товарном знаке [1].

В связи с чем, как было указано выше, основными индивидуализирующими элементами обозначений являются словесные элементы «belka»/«БЕЛКА».

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявленное обозначение и

противопоставленный товарный знак [1] выполнены в одинаковых цветовых сочетаниях: белом, оранжевом, что сближает знаки по графическому признаку сходства обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 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» заявленного обозначения являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «взыскание арендной платы; операции с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество

при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; информация финансовая; кредитование под залог; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; предоставление ссуд [финансирование]; ссуды ипотечные; страхование; услуги банковские; услуги брокерские; финансирование» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области финансов, недвижимости), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2023.