

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2024, поданное ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-ЭН», Мурманская обл., Кандалакшский р-н, г. Кандалакша (далее – лицо, подавшее возражение, ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529, при этом установила 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 (далее - Госреестр) за №841529 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО микрокредитная компания «РОСТГРУПП», Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Трухинова, 6А, пом.3-Н. В дальнейшем наименование и адрес правообладателя менялись на ООО микрокредитная компания «Ростфинанс», 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 117, 2-й этаж, помещение 2-Н (дата записи в

Госреестре 19.09.2022) и на ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ», 164522, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., СЕВЕРОДВИНСК Г.О., СЕВЕРОДВИНСК Г., ЛОМОНОСОВА УЛ., Д. 117, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 2-Н (дата записи в Госреестре 05.07.2023) (далее – правообладатель, ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ»).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №841529 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В возражении лицом, его подавшим, указывалось следующее:

- действия правообладателя по регистрации и приобретению товарного знака по свидетельству №841529 признаны недобросовестной конкуренцией нарушающей статью 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» согласно решению ФАС России от 15.02.2024 года по делу №07/01/14.4-30/2023;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «Займоград» для индивидуализации своих услуг на рынке, в связи с чем ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;

- помимо прочего, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем спорного товарного знака ведутся споры о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №841529 (дело №А42-6690/2023);

- после регистрации правообладатель оспариваемого товарного знака начал предъявлять лицу, подавшему возражение, разного рода иски, претензии и заявления с целью убрать конкурента на рынке оказываемых услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №841529 полностью.

К материалам дела были приложены следующие материалы:

- решение ФАС России от 15.02.2024 по делу №07/01/14.4-30/2023 (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- решением от 17.01.2024 Арбитражного суда Мурманской области частично удовлетворены исковые требования ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» и с ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» взыскана сумма компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №841529;

- постановлением от 01.08.2024 по делу №А42-6690/2023 Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» на решение от 17.01.2024 Арбитражного суда Мурманской области;

- исходя из изложенного, было установлено, в судебном порядке, что требования ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» о защите товарного знака по свидетельству №841529 «Займоград», являются правомерными;

- в связи с указанными обстоятельствами возражение не подлежит удовлетворению;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным, поскольку после претензии ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» удалило в офисах, на сайтах, социальных сетях обозначение «Займоград», следовательно, отказалось от использования данного обозначения;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не использовало обозначение «Займоград» более одного года, у него нет прав на обозначение «Займоград»;

- напротив, ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» длительное время и непрерывно использует спорный товарный знак путем передачи прав на него ООО МКК «Займоград»;

- в связи с тем, что правообладатель спорного товарного знака и ООО МКК «Займоград» длительное время используют обозначение «Займоград», у

рядовых потребителей сложилось устойчивое отнесение данного обозначения к ООО МКК «Займоград»;

- 08 декабря 2021 года между ООО МКК «Ростфинанс» (в настоящее время ООО МКК «Займоград») и ООО МКК «РОСТГРУПП» (в настоящее время ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ») было заключено соглашение об использовании товарного знака, о чем сделана запись в Росреестре;

- в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 будут затронуты и права ООО МКК «Займоград» по соглашению от 08.12.2021 об использовании товарного знака;

- ООО МКК «Займоград» принадлежит фирменное наименование «Займоград», которое зарегистрировано как в ФНС, так и в реестре МФО Банка России;

- ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» ранее обращалось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529, по которому было вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения и судебные инстанции подтвердили правильность вынесенного Роспатентом решения;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» устраняет конкурента в виде ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН», является неубедительным, поскольку доказательств этого не было предоставлено как в судебных заседаниях, в заседаниях комиссии ФАС России, в рамках настоящего дела;

- в возражении не представлено доказательств того, что все виды услуг, указанные в спорной регистрации, оказываются лицом, подавшим возражение, в этой связи ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» не вправе требовать полного прекращения правовой охраны товарного знака по всем видам услуг, включенным в 36 класс МКТУ.

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

К отзыву были представлены следующие материалы:

- копия ответа от 21.06.2023 ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН» (2);
- копия претензии от 23.05.2023 ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» (3);
- копия решения Роспатента от 31.08.2022 (4).

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

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что на основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

В материалы дела представлены документы (1), согласно которым между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, правообладателем спорного товарного знака предъявляются претензии к лицу, подавшему возражение, и ведутся судебные споры с ним о незаконном использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №841529 (2-3).

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение ФАС России от 15.02.2024 года по делу №07/01/14.4-30/2023 (1), согласно которому действия ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №841529 со словесным элементом «Займоград», признаны актом недобросовестной конкуренции в соответствии с положениями статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Вышеуказанный судебный акт проверялся Судом по интеллектуальным правам.

Так, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2024 по делу №СИП-347/2024 требования ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» оставлены без удовлетворения, а постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2025 по тому же делу указанное решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2024 по делу №СИП-347/2024 оставлено

без изменения, кассационная жалоба ООО МКК «ГОСТЕВОЙ ЗАЙМ» - без удовлетворения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841529 недействительным полностью.