

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.03.2022 возражение ООО Научно-производственная компания «Геоэлектроника сервис», г. Тверь (далее - лицо, подавшее возражение, ООО НПК «Геоэлектроника сервис»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739902, при этом установила следующее.

Товарный знак **GeoScape** по свидетельству №739902 с приоритетом от 08.06.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2019 на имя ООО «ГеоСенсор», г. Тверь (далее — правообладатель) в отношении товаров 07, 09 и услуг 38, 40, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается только в отношении товаров и услуг, однородных программам для ЭВМ для станций геолого-технологических исследований. Перечень товаров и услуг, которые

являются однородными программам для ЭВМ для станций геолого-технологических исследований, приведён в просительной части возражения;

- ООО НПК «Геоэлектроника сервис» является лицом, заинтересованным в подаче данного возражения в части товаров и услуг, однородных программам для ЭВМ для станций геолого-технологических исследований, ввиду следующих обстоятельств: лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на программу для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)», номер регистрации (свидетельства) 990151 от 25.03.1999 г. (заявка № 990028 от 28.01.1999), что подтверждается свидетельством № 990151 от 25.03.1999 г. (приложение № 5), договором об отчуждении исключительного права от 11.01.2021 г. и изменением от 11.02.2021 г. к свидетельству (приложение № 6), а также данными из открытых реестров Роспатента (приложение № 4). Отличительная часть названия программы для ЭВМ по свидетельству № 990028 от 25.03.1999 г. (GeoScape) тождественна словесному элементу оспариваемого товарного знака (обоснование данному обстоятельству см. ниже в §2.2.3. настоящих возражений); ООО НПК «Геоэлектроника сервис», а также его правопреемники по исключительным правам на программу для ЭВМ по свидетельству № 990151, длительное время широко применяют программу для ЭВМ с названием «GeoScape» в своей хозяйственной деятельности при введении геологического оборудования в гражданский оборот, что подтверждается приложениями №№ 12-25, 32-35. Кроме того, в августе 2021 года (точную дату установить не представляется возможным) правообладатель товарного знака направил лицу, подавшему возражение, претензию без номера и без даты (приложение № 2), озаглавленную как «Пояснительная записка», в которой сообщил, что в настоящее время права на коммерческое использование товарного знака «GeoScape» принадлежат организации ООО «ГеоСенсор» и что коммерческое использование программы «GeoScape» без разрешения этого лица является незаконным ввиду наличия в самой программе товарного знака, принадлежащего ООО «ГеоСенсор». Также правообладатель предупреждал о невозможности внесения изменений в

программу для ЭВМ, используемую лицом, подавшим возражение, и предлагал вместо неё начать использовать свою программу на условиях лицензионного соглашения. Таким образом, фактически в указанной претензии выражается запрет правообладателя товарного знака на дальнейшее использование программы для ЭВМ № 990151 от 25.03.1999 г.

- в силу абзаца 13 пункта 1 статьи 1259 Кодекса к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения;

- в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или о несоответствии товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, входит совокупность следующих обстоятельств: 1) наличие у заявителя исключительного права на литературное произведение; 2) соотношение даты возникновения исключительного права на литературное произведение и даты приоритета спорного товарного знака; 3) наличие или отсутствие тождества (сходства до степени смешения) оспариваемого товарного знака с названием литературного произведения; 4) наличие или отсутствие согласия правообладателя литературного произведения на регистрацию его названия в качестве товарного знака; 5) известность противопоставленного литературного произведения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», действовавшем при создании программы “GeoScape”, авторское право на программу для ЭВМ возникает в силу их создания; для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей. Аналогичная норма закреплена в пункте 4 статьи 1259 ГК РФ, поэтому очевидно, что исключительное право на программу для ЭВМ по свидетельству № 990151 возникло до её регистрации. Так, 08-11 сентября 1998 года в Москве была проведена Международная конференция по каротажу скважин, на которой был

озвучен доклад на тему «Компьютерная технология проведения геолого-технологических исследований», в котором докладчики ссылались на “GeoScape” как на уже внедрённую и функционирующую компьютерную программу⁴ (приложение № 9). Следовательно, 08 сентября 1998 г. программа “GeoScape” уже существовала. Вместе с тем, в настоящее время точную дату создания программы “GeoScape” установить не представляется возможным. Ввиду изложенного предлагается принять за дату возникновения исключительного права на программу для ЭВМ по свидетельству № 990151 дату поступления в Роспатент заявки № 990028 на регистрацию вышеуказанной программы, то есть 28 января 1999 г., как наиболее объективную, бесспорную и документально подтверждённую дату. Оспариваемый товарный знак имеет дату приоритета 08 июня 2019 года, то есть исключительное право на литературное произведение (программу для ЭВМ) возникло значительно ранее даты приоритета товарного знака;

- официальных толкований, что в норме подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса понимать под термином «известное произведение литературы», не существует. В связи с этим нужно использовать буквальное значение слов, содержащихся в данной норме закона. При этом оценка известности произведения литературы должна производиться с позиции потребителя, поскольку норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлена, с одной стороны, на защиту обладателей авторского права на произведение литературы, а с другой стороны, - на защиту потребителей соответствующих товаров;

- согласно Большому толковому словарю русского языка под редакцией Кузнецова С. А., авторская редакция 2014 года, слово «известный», использованное законодателем в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, во втором значении означает «Пользующийся известностью, всеобщим признанием; знаменитый, прославленный», например, известный художник, писатель, поэт, актёр (приложение № 7). Полагаем, что данное значение слова «известный» наиболее соответствует смыслу рассматриваемой нормы статьи 1483 Кодекса;

- с учетом вышеизложенного под известностью на территории РФ литературного произведения нужно понимать такую степень осведомлённости российского потребителя соответствующего товара об этом литературном произведении на дату приоритета товарного знака, при которой потребитель воспринимает и ассоциирует обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, именно в качестве наименования соответствующего литературного произведения;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на программу для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)», номер регистрации (свидетельства) 990151 от 25.03.1999 г., что подтверждается свидетельством № 990151 от 25.03.1999 г. (приложение № 5), договором об отчуждении исключительного права от 11.01.2021 г. и изменением от 11.02.2021 г. к свидетельству (приложение №6), а также сведениями из открытых реестров Роспатента (приложение №4);

- в настоящее время точную дату создания программы «GeoScape» установить не представляется возможным. Ввиду изложенного предлагается принять за дату возникновения исключительного права на программу для ЭВМ по свидетельству № 990151 дату поступления в Роспатент заявки № 990028 на регистрацию вышеуказанной программы, то есть 28 января 1999 г., как наиболее объективную, бесспорную и документально подтверждённую дату. Оспариваемый товарный знак имеет дату приоритета 08 июня 2019 года, то есть на 20 лет позже возникновения исключительных прав на программу «GeoScape»;

- в соответствии со Свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ № 990151 от 25.03.1999 г. полное название принадлежащей заявителю программы для ЭВМ является следующим: «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)». Слово «GeoScape», заключённое в названии программы в скобки, приводится для пояснения названия данной программы для ЭВМ. Соответственно, названия «GeoScape» и «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации» являются разнозначными;

- отличительная часть названия программы (GeoScape) тождественна словесному обозначению товарного знака на основании пункта 41 Правил, поскольку оба сравниваемых обозначения совпадают друг с другом во всех элементах: по звучанию оба обозначения полностью тождественны: [г'иаск'эй'п]; по графическому исполнению оспариваемый товарный знак отличается от наименования программы только цветным исполнением. Вместе с тем, поскольку само словесное обозначение товарного знака выполнено стандартным шрифтом, цвет на его различительную способность никак не влияет;

- с точки зрения семантики, в сравниваемые обозначения заложен один и тот же смысл, связанный с исследованием и раскрытием «картины» земли, - «Земляной Пейзаж» - элемент “Geo” в сложных словах имеет значения: «земля; земной»; а элемент “Scape” в переводе с английского языка означает «пейзаж»;

- оспариваемый товарный знак тождественен названию литературного произведения – программе для ЭВМ по свидетельству № 990151 от 25.03.1999 г.;

- ни лицо, подавшее возражение, ни прежние правообладатели программы для ЭВМ по свидетельству № 990151 от 25.03.1999 г. не давали ООО «ГеоСенсор» согласия на регистрацию названия программы в качестве товарного знака;

- известность программы для ЭВМ «GeoScape» определяется степенью распространённости данного программного обеспечения среди потребителей;

- программа для ЭВМ «GeoScape» предназначена для сбора, первичной обработки, регистрации, отображения и печати геолого-технологической информации, которая поступает с датчиков, установленных на буровых трубах, а также других источников информации, в составе программного обеспечения станций геолого-технологических исследований скважин (далее – станций ГТИ). Полные характеристики программы для ЭВМ «GeoScape» приводятся в утверждённом разработчиками описании её применения от 24.01.2008 г.;

- известность программы для ЭВМ «GeoScape» в РФ на дату приоритета оспариваемого товарного знака (08.06.2019) подтверждается следующими обстоятельствами: 08-11 сентября 1998 года в Москве с участием международной

некоммерческой организации «Общество петрофизиков и аналитиков скважин» (SPWLA) была проведена Международная конференция по каротажу скважин. Уже через полгода после вышеуказанной международной конференции приказом № 31 от 21 февраля 1999 года Технического комитета по стандартизации «Стандартизация геофизической аппаратуры и оборудования» (ТК 293), который был образован в структуре Госстандарта РФ в период с 27 марта 1991 года по 11 июня 1999 года, утверждён и рекомендован к применению Стандарт «СТАНЦИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗРЕЗ-2» (СТ ТК 293-015-01)9, в пункте 2.4.7. которого прямо указана программа «GeoScape», осуществляющая настройку и приём информации от блока управления станции;

- утверждение на федеральном уровне данного стандарта свидетельствует об известности программы «GeoScape» для станций ГТИ среди регулирующих органов и профессиональных пользователей станций ГТИ «Разрез-2». После этого правопродшественник заявителя – компания ЗАО НПК «Геоэлектроника сервис», 16 октября 2013 года подала в Международное бюро ВОИС международную заявку № PCT/RU20 13/0009 13 на регистрацию изобретения «Мобильная метрологическая лаборатория геолого-технологических исследований» на территории большого количества стран мира, в том числе в России (приложение № 11). В описании указанного изобретения прямо указано, что ЭВМ мобильной лаборатории оснащены программами измерений и калибровки, разработанными на предприятии заявителя, включающими программу «GeoScape» (страница 6 описания);

- до даты приоритета товарного знака программа для ЭВМ «GeoScape» была всего лишь одним из трёх типов программ для ЭВМ, которые применялись в РФ в составе программного обеспечения станций ГТИ;

- узкий круг производителей станций ГТИ в России и ограниченный перечень используемого ими программного обеспечения породил ситуацию, в которой все производители станций ГТИ знают друг друга и используемое программное обеспечение. Обстоятельство фактической работы геологов в

программе для ЭВМ «GeoScape» подтверждается резюме работников, которые можно найти в открытом доступе на сайтах поиска работы;

- об известности на территории России программы для ЭВМ «GeoScape» также могут свидетельствовать факты упоминания указанной программы в научных статьях в специализированных журналах и в сети Интернет (приложения 12-14). В сети Интернет до даты приоритета товарного знака программа для ЭВМ «GeoScape» упоминается на следующих ресурсах: «Работа с пакетом GeoScape». План-конспект лекции для операторов станции ГТИ «Сириус», размещённый 09.08.2015 г. по веб-адресу: <https://mybiblioteka.su/6-2765.html> (приложение № 30); «Геолого-технологические исследования в процессе бурения». Курс лекций, размещённый 29.10.2017 года по веб-адресу: https://otherreferats.allbest.ru/geology/00841637_0.html (приложение № 31);

- обстоятельство известности на территории России программы для ЭВМ «GeoScape» до даты приоритета оспариваемого товарного знака также подтверждается договорами с конечными пользователями программы «GeoScape». При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет, а его правопреемники осуществляли деятельность по разработке, производству и обслуживанию компьютеризированных станций геолого-технологических исследований «РАЗРЕЗ-2» и «СИРИУС», а также станций бескабельного каротажа аппаратурно-методического автономного комплекса «АМАК». Данное обстоятельство подтверждается данными веб-архива сайтов указанного лица и его правопреемников (приложение № 18), каталогами (приложение № 21), договорами с заказчиками (приложения №№ 32-35), сертификатами соответствия (приложение № 19), статьями в журналах (приложения №№ 12-14). В перечень программного обеспечения, которым в обязательном порядке комплектуются указанные станции, входит программа для ЭВМ «GeoScape», что подтверждается каталогами (приложение № 21), формулярами о комплектности станций «РАЗРЕЗ-2» (приложение № 22), «СИРИУС» (приложение № 23) и «АМАК» (приложение № 24), а также техническими справками (приложения №№ 16,17);

- в период до даты приоритета товарного знака (08.06.2019) все договоры, по которым на территории России вводилось в гражданский оборот оборудование для станций ГТИ с программой «GeoScape», можно классифицировать следующим образом: а) договоры на изготовление и поставку станций ГТИ, комплектующихся программным обеспечением «GeoScape» (приложение № 32); б) договоры на изготовление и поставку оборудования, которое работает на программном обеспечении «GeoScape» (приложение № 33); в) договоры на предоставление в аренду станций ГТИ, комплектующихся программным обеспечением «GeoScape» (приложение № 34); г) договоры, предметом которых является непосредственно программное обеспечение «GeoScape» (приложение № 35). Указанные документы в совокупности с другими доказательствами известности программы «GeoScape» подтверждают достаточную степень известности данной программы для целей применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- в возражении обоснована достаточная степень известности и длительное применение программы «GeoScape» среди компаний, которые осуществляют геолого-технологическую деятельность. В этих условиях регистрация на имя правообладателя товарного знака «GeoScape» в отношении товаров и услуг, однородных программам для ЭВМ для станций геолого-технологических исследований, приводит к смешению на рынке продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя. Такое смешение усиливается за счёт создания правообладателем новой программы для ЭВМ по свидетельству № 2016663116 от 20 ноября 2016 г., которую он назвал сходным названием «GeoScape-2». В такой ситуации, очевидно, что потребители воспринимают программу со значком «2» как продолжение, как новую версию прежней программы, выпущенной правообладателем «GeoScape» или связанным с ним лицом. Это смешение многократно усиливается за счёт того, что во всех информационных материалах ООО «ГеоСенсор» указывает на то, что разработчиком первоначальной версии программы «GeoScape» были их сотрудники (см. приложения №№ 27,28);

- указанная вероятность смешения ещё больше усиливается в силу сопутствующего поведения правообладателя, который в своих информационных сообщениях (приложение № 3) сообщал неограниченному кругу лиц, что с 01 января 2018 года ООО «ГеоСенсор» прекращает поддержку «устаревших программных продуктов», в том числе программы «GeoScape» по свидетельству № 990151, хотя никаких исключительных прав на данную программу он никогда не имел. Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, обозначение «GeoScape» представляет собой элемент, способный ввести в заблуждение потребителя как относительно товара, так и его изготовителя;

- целью регистрации оспариваемого товарного знака является не индивидуализация товаров и услуг своего предприятия, а желание воспользоваться репутацией лица, подавшего возражение, и его правопреемников, которые первыми стали распространять программу для ЭВМ с названием «GeoScape», следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака также произведена с нарушением статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739902 недействительным в части следующих товаров и услуг:

07 класса МКТУ - корпуса машин; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для земляных работ; машины для очистки нефти; машины для переработки руд; устройства для управления машинами или двигателями; 09 класса МКТУ - антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; блоки памяти для компьютеров; вехи [геодезические инструменты]; детекторы; дискеты; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; зонды глубоководные; зонды для

научных исследований; измерители; измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты топографические; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; компасы; компасы морские; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; манометры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование компьютерное; пейджеры; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; планшеты [геодезические инструменты]; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; помощники цифровые персональные [ПЦП]; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; пульта управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; роботы лабораторные; схемы интегральные; указатели; указатели количества; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; циркули для

измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шары-зонды метеорологические; ящики черные [регистраторы данных]; 38 класса МКТУ - передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; радиовещание; радиосвязь; 40 класса МКТУ - переработка нефти; 42 класса МКТУ - анализ компьютерных систем; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; межевание; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление

технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке № 739902.
2. Письмо-претензия ООО «ГеоСенсор» б/н б/д (пояснительная записка «О правах на коммерческое использование программного комплекса GeoScape (ГеоСкейп)»).
3. Информационное письмо ООО «ГеоСенсор» б/н б/д о прекращении поддержки программного обеспечения "GeoScape".
4. Сведения из открытых реестров Роспатента о программе для ЭВМ № 990151.
5. Свидетельство № 990151 от 25 марта 1999 г. об официальной регистрации программы для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)» с договорами об отчуждении исключительного права от 15.02.2010 г. и 07.08.2020 г. и изменениями в свидетельство от 15.06.2020 г. и 29.10.2020 г.
6. Договор от 11.01.2021 г. об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ на заявителя с изменением в свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 990151 от 11 февраля 2021 г.

7. Распечатка значения слова «ИЗВЕСТНЫЙ» из Большого толкового словаря русского языка под редакцией Кузнецова С.А., в авторской редакции 2014 года, размещённой на портале ГРАМОТА.РУ.

8. Распечатка значения скобок в пунктуации из Правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, размещённых на портале ГРАМОТА.РУ.

9. Скриншоты материалов Московской Международной конференции по каротажу скважин проводимой с участием SPWLA 08-11 сентября 1998 года с интернет-сайта petrogloss.narod.ru.

10. Стандарт технического комитета по стандартизации геофизической аппаратуры и оборудования «СТАНЦИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗРЕЗ-2» (СТ ТК 293-015-01).

11. Международная заявка № РСТ/RU20 13/0009 13 от 16.10.2013 г. на регистрацию изобретения «Мобильная метрологическая лаборатория геолого-технологических исследований».

12. Статья «Интеллектуальные решения» в журнале “National Business”, № IV за 2011 г.

13. Статья «Интеллектуальная техника» в журнале “Деловая Россия”, № 12 за 2011 г.

14. Статья «50 лет геолого-технологических исследований. История. Новый взгляд на развитие ГТИ в России» в журнале “Бурение и нефть”, № 7-8 за 2018 г.

15. Депонированные научные работы. Извлечение из издания ВИНИТИ РАН № 2 (504).

16. Техническая справка о программе GeoScape.

17. Техническая справка о составе станций ГТИ «Разрез-2».

18. Скриншоты сайтов заявителя и его правопреемников из архива интернета <https://web.archive.org/>.

19. Сертификат соответствия от 24.08.2015 г. на станцию ГТИ «РАЗРЕЗ-2”.

20. Описание применения Системы автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape) от 24.01.2008 г.

21. Каталоги станций ГТИ «РАЗРЕЗ-2» и «СИРИУС».

22. Формуляры с комплектностью на станции ГТИ «РАЗРЕЗ-2».

23. Формуляры с комплектностью на станции ГТИ «СИРИУС».

24. Формуляры с комплектностью на станции СБК «АМАК».

25. Резюме геологов с интернет-сайтов поиска работы за 2009 и 2017 годы.

26. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ГеоСенсор».

27. Кадровые документы на работника Муравьёва Ю.А.

28. Кадровые документы на работника Розова Е.А.

29. Скриншоты сайта ООО «ГеоСенсор» из архива интернета <https://web.archive.org/>.

30. План-конспект лекции для операторов станции ГТИ «Сириус» «Возможности пакета GeoScape и решаемые задачи» с интернет-сайта: <https://mybiblioteka.su/6-2765.html>.

31. Курс лекций «Геолого-технологические исследования в процессе бурения» с интернет-сайта: https://otherreferats.allbest.ru/geology/00841637_0.html.

32. Договоры (13 штук) на изготовление и поставку станций ГТИ, комплектующихся программным обеспечением «GeoScape», с документами об их исполнении.

33. Договоры (6 штук) на изготовление и поставку оборудования, которое работает на программном обеспечении «GeoScape», с документами об их исполнении.

34. Договоры (3 штуки) на предоставление в аренду станций ГТИ, комплектующихся программным обеспечением «GeoScape», с документами об их исполнении.

35. Договоры (1 штука + переписка), предметом которых является непосредственно программное обеспечение «GeoScape», с документами об их исполнении.

Правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами, приведенными в возражении.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, следующее:

- представляется очевидным неоднородность условного товара «Программа для ЭВМ» и товаров 07, 09 классов МКТУ, выделенных лицом, подавшим возражение, в просительной части, ввиду различной природы самих товаров, а также круга их потребителей. Например, потребители, приобретающие товары 07 класса МКТУ «машины для очистки нефти» или товары 09 класса МКТУ «калькуляторы; калькуляторы карманные; компасы; компасы морские; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; приборы наблюдения; пульта управления [электричество]» могут не представлять, какие продукты представлены на рынке программного обеспечения, т.к. товары 07, 09 классов МКТУ являются материальными продуктами, обладают «вещной» природой и для своего функционирования не требуют установки дополнительного программного обеспечения. Аналогичная ситуация может быть рассмотрена в отношении услуг 38, 40, 42 классов МКТУ;

- при рассмотрении дел о столкновении исключительных прав на товарные знаки и части произведений предмет доказывания существенно шире: требуется установить не только факт охраноспособности самого произведения, но и иные обстоятельства. Кроме того, необходимо учитывать разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым авторское право на часть произведения распространяется при условиях ее узнаваемости как части конкретного произведения, а также возможности ее выражения в объективной форме и признания самостоятельным результатом творческого труда автора (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации");

- исходя из совокупного анализа практики по данному вопросу, мы можем видеть, что основным критерием, который закреплен на законодательном уровне, на который опирается как Суд, так и экспертиза Роспатента, является определение известности и узнаваемости произведения. При проведении поиска в

открытых источниках сети Интернет по запросам «geoscape» видно, что выдаваемые поисковыми системами ссылки ведут на сайт компании-правообладателя товарного знака - Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСенсор»;

- при проведении поиска на сайте лица, подавшего возражение, не выявлено ни одного упоминания слова «geoscape». Также на этом сайте отсутствует в быстром и очевидном потребителю доступе какая-либо информация, касающаяся предлагаемого им программного обеспечения. Для получения этой информации необходимо скачивать и изучать файл, что занимает определенное время и затрудняет возможность ознакомления потребителя с продуктом;

- в возражении говорится о том, что 08-11 сентября 1998 года в Москве была проведена Международная конференция по каротажу скважин. На указанной конференции был озвучен доклад на тему «Компьютерная технология проведения геолого-технологических исследований», в котором докладчики ссылались на «GeoScape» как на уже внедрённую и функционирующую компьютерную программу. Однако, упоминание в статье обозначения «GeoScape» ещё не указывает на конкретного правообладателя программы для ЭВМ, а также не подтверждает известность и узнаваемость этой программы. В статье указывается лишь о том, что в качестве источников информации для WellBase служат данные о системе сбора GeoScape;

- большинство указанных в возражении статей в журналах печаталось узким тиражом (около 500 экземпляров), что не может интерпретироваться как известность и узнаваемость произведения. При этом некоторые приложения (12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 34) не содержат упоминания обозначения «GeoScape». Часть представленных документов, например, приложения 16, 17 являются внутренней документацией, что не предполагает представления широкому кругу потребителей, что также не может служить подтверждением известности названия программы потребителю. Кроме того, представленные в приложении 9 скриншоты статьи носят следы редакции посредством графических редакторов и

не содержат сведений, подтверждающих их достоверность как, например, справка из веб-архива, нотариальное заверение сайта. Со стороны лица, подавшего возражение, отсутствуют достаточные материалы, подтверждающие известность названия его программы для ЭВМ, в том числе, данные проведенных социологических исследований;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило фактическое использование обозначения «GeoScape» в хозяйственном обороте по производству товаров с использованием обозначения «GeoScape» и, соответственно, свою заинтересованность в отношении всех видов товаров и услуг по 07, 09, 38, 40 и 42 классам МКТУ. К возражению приложены договоры аренды оборудования для проведения геолого-технологических исследований, в спецификациях к которым не указывается обозначение «GeoScape». В представленных договорах на разработку и поставку оборудования в спецификациях также отсутствует обозначение «GeoScape». Соответственно, представленные договоры не подтверждают фактическое использование обозначения «GeoScape» при производстве товаров и оказании услуг 07, 09, 38, 40 и 42 классов МКТУ;

- представленные материалы не могут служить доказательством известности и узнаваемости в Российской Федерации программы для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)». Также не представлены отчеты (заключения) о социологических исследованиях, подтверждающие факт узнаваемости обозначения «GeoScape» и то, что данное обозначение ассоциируется потребителем именно с лицом, подавшим возражение;

- Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСенсор» использует правомерно зарегистрированный на его имя товарный знак по свидетельству № 739902 для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Как было представлено ранее на скриншотах, информация в сети Интернет по запросу «geoscapes» представлена именно ООО «ГеоСенсор». ООО «ГеоСенсор» является успешным и зарекомендовавшим себя разработчиком, производителем и поставщиком оборудования, в том числе

станций ГТИ, датчиков, электроники и программного обеспечения, что подтверждается приложенными к дополнению к отзыву реализованными контрактами;

- относительно нарушения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием тождества (сходства до степени смешения) оспариваемого товарного знака с названием литературного произведения (программы для ЭВМ со сходным названием, а именно «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)») отмечается, что, как сообщает автор программы Розов Е.А., при разработке он заимствовал из названия известной программы «GeoScape», входящей в пакет «UFO:Enemy Unknown», разработанной корпорацией MicroProse в 1994 году (<https://www.ufopaedia.org/index.php/Geoscape> (EU), [https://en.wikipedia.org/wiki/Geoscape Europe](https://en.wikipedia.org/wiki/Geoscape_Europe)). Данная программа отвечала именно за показ геологической информации. В дальнейшем название упомянутой программы использовалось различными компаниями за рубежом - <https://media.moddb.com/images/games/1/13/12696/geoscapel.jpg>; <https://www.moddb.com/games/xenonauts/images/build3screens>;

- как упоминается в возражении, слово «GeoScape», заключённое в названии программы в скобки, приводится для пояснения названия данной программы для ЭВМ и с точки зрения семантики в сравниваемые обозначения заложен один и тот же смысл, связанный с исследованием и раскрытием «картины» земли, - «Земляной Пейзаж» - элемент "Geo" в сложных словах имеет значения: «земля; земной»; а элемент "Scape" в переводе с английского языка означает «пейзаж». Также обозначение может быть переведено как «Геологический Пейзаж»;

- представляется очевидным, что творческого замысла, присущего объектам авторского права нет, слово образовано путём простого сложения и, с учетом перевода, является пояснением сферы применения данной программы. Таким образом, название «GeoScape» было известно до даты приоритета программы для ЭВМ № 990151, творческий труд автора в отношении названия указанной

программы неоднозначен, правовая охрана программы в части названия получена с пороками, следовательно, говорить о том, что название было создано ОАО НИИ «ГЕРС» и, по пункту 7 статьи 1259 Кодекса может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, неправомерно;

- оспариваемая регистрация произведена правомерно и не нарушает норм пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- в полномочия коллегии Палаты по патентным спорам не входит рассмотрение дел, связанных с нарушением статьи 10 ГК РФ. Правообладатель товарного знака по свидетельству № 739902 является добросовестным участником рынка, аннулирование товарного знака приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя и потере деловой репутации, что негативно скажется на конкурентной среде в данной сфере, в связи с чем рассмотрение возражения по данному основанию в рамках текущего возражения представляется неправомерным и необоснованным.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

36. Документы, подтверждающие реализацию правообладателем товаров и услуг под товарным знаком по свидетельству № 739902.

37. Информация из сети Интернет, подтверждающая известность товарного знака по свидетельству № 739902.

38. Статьи и материалы конференций, подтверждающие использование обозначения «Geoscare» правообладателем оспариваемого товарного знака

39. Свидетельские показания Розова Е.А.

40. Информация из сети Интернет, подтверждающая использование обозначения «Geoscare» в мире.

Лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения к отзыву правообладателя, в которых выражено несогласие с доводами отзыва. В частности, в пояснениях указано, что правообладатель ошибочно понимает

поданное возражение как столкновение его товарного знака с «частью произведения», в то время как рассматриваемое возражение не имеет никакого отношения к авторским правам на часть произведения. Лицо, подавшее возражение, противопоставляет оспариваемому товарному знаку конкретное название программы для ЭВМ «GeoScape», охраноспособность которого подтверждена свидетельством № 990151 от 25.03.1999 г. о регистрации программы для ЭВМ, и исключительные права на которую принадлежат ООО НПК «Геоэлектроника сервис». Оспаривая довод об известности целевому потребителю наименования программы для ЭВМ «GeoScape» по свидетельству № 990151 от 25.03.1999 г., правообладатель ссылается на материалы, большинство из которых либо датированы после даты приоритета (08.06.2019 г.) оспариваемого товарного знака, либо вообще не содержат никакой даты. При этом правообладатель стремится оспорить известность программы для ЭВМ «GeoScape» по свидетельству № 990151 за счёт доказательств известности его программы для ЭВМ «GeoScape II». Между тем, известность одной из названных программ для ЭВМ не исключает известности другой программы. Кроме того, в представленных правообладателем доказательствах самое раннее упоминание о программе «GeoScape II» датируется 18.12.2012 г. – датой подписания в печать журнала «Каротажник» № 1 (223) за 2013 год. Следовательно, дата создания программы для ЭВМ «GeoScape II» и, соответственно, дата возникновения исключительных прав на эту программу значительно позже даты возникновения исключительных прав на программу «GeoScape» (1998-1999 гг.). Тот факт, что в полномочия Роспатента не входит установление обстоятельств злоупотребления правообладателем правом при регистрации товарного знака, не означает, что коллегия Роспатента не имеет полномочий признать недействительной регистрацию товарного знака по иным заявленным основаниям.

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

С учетом даты (08.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (см. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №739902 представляет собой словесное обозначение **GeoScape**, выполненное буквами латинского алфавита.

Признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается для части товаров 07, 09 и услуг 38, 40, 42 классов МКТУ, приведенной в возражении.

Заинтересованность лица, подавшего возражения, в оспаривании товарного знака по свидетельству №739902 обоснована наличием у этого лица исключительного права на программу для ЭВМ, название которой сходно с оспариваемым знаком, а также имеющегося в возражении письма, полученного от правообладателя, в котором указано на запрет коммерческого использования программы «Geoscape» без разрешения правообладателя – ООО «Геосенсор».

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя не подтвержден материалами, приложенными к возражению, поскольку они не доказывают наличие и сохранение устойчивых ассоциативных связей

обозначения «Geoscape» именно с лицом, подавшим возражение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

В частности, представленные договоры [32-34] поставки не содержат оспариваемого товарного знака, единственный договор [35] на оказание услуг по обновлению программного обеспечения, в котором упомянуто обозначение «Geoscape», заключен от имени ЗАО НПК «Геоэлектроника сервис» и не относится к лицу, подавшему возражение. Остальные материалы возражения не содержат подтверждения деятельности лица, подавшего возражения, с использованием обозначения «Geoscape» в отношении товаров и услуг, для которых, по мнению указанного лица, правовая охрана товарного знака предоставлена неправомерно. При этом следует отметить, что большая часть приложенных к возражению материалов либо не содержат оспариваемого товарного знака, либо являются внутренними документами, либо касаются иных лиц. Доказательств того, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником ЗАО НПК «Геоэлектроника сервис», в материалах возражения не представлено.

При этом следует отметить, что лицом, подавшим возражение, подтверждено, что в самих спецификациях к договорам [32-34] действительно

отсутствует ссылка на наименование программы «GeoScape». Однако, как указано в пояснениях к отзыву правообладателя, к материалам возражения приложены Ведомости эксплуатационных документов (Формуляры) на станции ГТИ «Разрез-2» [22], «СИРИУС» [23], СБК «АМАК» [24], содержащие сведения о том, что в состав программного обеспечения указанных станций входит программа «GeoScape», аналогичные сведения содержатся в каталогах [21] и Стандарте «Станция ГТИ «РАЗРЕЗ-2»[9].

Указанные документы никоим образом не подтверждают использование обозначения «Geoscape» при поставке оборудования станций ГТИ третьим лицам, также они не подтверждают использование соответствующего программного обеспечения лицом, подавшим возражение. Вместе с тем следует отметить, что правообладателем представлены документы, подтверждающие использование обозначения «Geoscape» в отношении программного обеспечения.

Довод возражения о том, что правообладатель является обладателем исключительного права на программу для ЭВМ по свидетельству № 2016663116 от 20 ноября 2016 г. с названием «GeoScape-2», что усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение, является необоснованным, поскольку и товарный знак «Geoscape» и программа «GeoScape-2» принадлежат одному лицу.

Коллегия также отмечает, что сам по себе факт использования обозначения иным лицом ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не может служить достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку для возникновения у потребителей неверного представления об источнике происхождения товаров, средний российский потребитель должен быть с ним, как минимум знаком, то есть слышать о нем из рекламы, видеть при демонстрации (в предложениях о продаже), встречать упоминания о нем в средствах массовой информации, сети Интернет и т.п.

Таким образом, представленные материалы [1-35] не позволяют прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями

как обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки части товаров и услуг, однородной программному обеспечению, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в результате его длительного и интенсивного использования для этих товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого знака, что могло бы привести к возникновению и сохранению устойчивой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем. При этом следует отметить, что имеющиеся в деле доказательства не свидетельствуют об активном введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот вообще каких-либо товаров и услуг 07, 09, 38, 40 и 42 классов МКТУ, маркированных обозначением «Geoscare», которое привело бы к возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между указанными товарами и услугами и лицом, подавшим возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. При этом согласно пункту 9 название произведения литературы, в данном случае, программы для ЭВМ, должно быть известным в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на программу для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)» по свидетельству № 990151 [5], которые были получены на основании отчуждения исключительного права в соответствии с договором от 11.01.2021 г., что подтверждается изменением от 11.02.2021 г. к свидетельству (6), а также данными из открытых реестров

Роспатента [4].

Анализ на тождество и сходство оспариваемого знака с названием указанной программы показал, что оспариваемый знак является тождественным части названия «GeoScape».

Для подтверждения известности указанной программы в возражении представлены документы [9-25, 30-35]. Анализ указанных документов показал следующее.

В статье с международной конференции [9] отсутствует указание на программу «Geoscape», речь в данной статье идет о системе сбора «Geoscape», а не о программном обеспечении. Как указывалось выше, часть [12, 13, 18, 19, 31, 32, 33, 34] представленных документов не содержит упоминания данной программы, часть документов [16, 17, 20-24] является внутренней документацией, что не может свидетельствовать об известности обозначения «Geoscape» в качестве названия программы для ЭВМ.

В отношении документов [10, 11, 14, 15, 25, 30, 35] коллегия отмечает следующее.

Представленный в возражении Стандарт технического комитета по стандартизации геофизической аппаратуры и оборудования «СТАНЦИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗРЕЗ-2» (СТ ТК 293-015-01) [10] выпущен тиражом в 10 экз., тираж издания «Бурение и нефть» 07-08/2018 [14] со статьей «50 лет геолого-технологических исследований. История. Новый взгляд на развитие ГТИ в России» отсутствует в возражении, описание изобретения «Мобильная метрологическая лаборатория геолого-технологических исследований» [11], извлечение из издания ВИНТИ РАН № 2 (504), Москва, 2014, касающееся депонированных научных работ [15], не позволяют определить, какому числу потребителей стало известно о рассматриваемой программе «Geoscape», упомянутой в данном изобретении и в научной работе, посвященной программному обеспечению станции геолого-технологических исследований «Разрез-2». Документ [25] представляет собой резюме геологов, двум из которых

известна программа «Geoscape», документ [35] содержит один договор на оказание услуг по обновлению/модернизации программного обеспечения, в том числе под названием «Geoscape».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что представленные в возражении документы не позволяют установить известность программы для ЭВМ «GeoScape», как это регламентировано подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что автором программы для ЭВМ «Система автоматизации сбора и обработки геолого-технологической информации (GeoScape)» по свидетельству № 990151 представлено заявление [39] о том, что при работе над указанной программой в качестве автора название «GeoScape» он не разрабатывал и не придумывал, а заимствовал из названия программного модуля «GeoScape» широко известной на тот момент в России компьютерной игры «UFO: Enemy Unknown». Результатом какой-либо творческой деятельности наименование программы для ЭВМ «Geoscape» не являлось. Кроме того, по мнению правообладателя, творческого замысла, присущего объектам авторского права, в названии программы «Geoscape» нет, слово образовано путём простого сложения частей «Geo» (земля, земной) и «Scape» (пейзаж») и, с учетом перевода, является пояснением сферы применения данной программы. Как указано в отзыве правообладателя, название «GeoScape» было известно до даты приоритета программы для ЭВМ № 990151, творческий труд автора в отношении названия указанной программы неоднозначен, следовательно, говорить о том, что название «GeoScape» по пункту 7 статьи 1259 Кодекса может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, неправомерно.

Таким образом, имеющиеся разногласия сторон спора относительно объекта авторских прав могут быть квалифицированы в качестве спора, не подлежащего рассмотрению в Роспатенте, что исключает возможность обоснованных выводов коллегии о соответствии или несоответствии оспариваемого обозначения подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, имеет место нарушение статьи 10 Кодекса, а действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку он знал о том, что в качестве товарного знака регистрирует наименование программы, которая длительное время поставлялась в составе станций ГТИ правопреемниками лица, подавшего возражения.

Вместе с тем, как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением

исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739902.