

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.04.2022, поданное ООО «ТИМДЖЕТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №856232, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака « TEAMJET» по заявке №2021756120 с приоритетом от 03.09.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.03.2022 за №856232 на имя ООО «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи», Объединенные Арабские Эмираты (AE) (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №856232 противоречит требованиям пункта 3(1) и пункта 8 (в части фирменного наименования) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №856232, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что в своей предпринимательской деятельности использует фирменное наименование «ТИМДЖЕТ», право на которое им было получено 18 октября 2018

года в результате регистрации в качестве юридического лица (ОГРН 1187746880661, ИНН 7724458091). Основным видом деятельности ООО «ТИМДЖЕТ» является разработка компьютерного программного обеспечения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, с 2019 года является обладателем прав на программу для ЭВМ «ТИМДЖЕТ», TeamJet, номер регистрации 2022612414, которая, согласно приказу № 1/2020 от 30 декабря 2020, была поставлена на бухгалтерский учет.

Программа «ТИМДЖЕТ» предназначена для работы персонала гостиницы, которая может применяться (использоваться) как для комплексного управления гостиничной деятельностью, так и управления отдельными процессами.

Одним из видов коммерческой деятельности ООО «ТИМДЖЕТ» является предоставление права использования программы «ТИМДЖЕТ».

ООО «ТИМДЖЕТ» при этом является лицензиаром и осуществляет подключение к программе лицензиатов через сеть Интернет. Соответствующие договоры заключены им с 2019 года.

Таким образом, «ТИМДЖЕТ» является фирменным наименованием и названием реализуемой ООО «ТИМДЖЕТ» программы, а также знаком обслуживания, известным для клиентов гостиничной индустрии.

Товарный знак «TEAMJET» был зарегистрирован 16 марта 2022 года, соответственно исключительное право ООО «ТИМДЖЕТ» на средство индивидуализации «ТИМДЖЕТ», TeamJet возникло ранее регистрации оспариваемого товарного знака «TEAMJET», в связи с чем лицо, подавшее возражение, имеет основание для требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «TEAMJET».

По мнению лица, подавшего возражение, государственная регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена правообладателем в целях введения в заблуждение потребителя относительно товара и его производителя, а именно - программы «ТИМАТИКС», которая имеет аналогичный функционал с программой «ТИМДЖЕТ».

В подтверждение указанного в возражении приведена ссылка на информацию из общедоступного экономического реестра Объединенных Арабских Эмиратов (<https://ner.economy.ae/>), согласно которому компания «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» (правообладатель оспариваемого товарного знака) была зарегистрирована 31 мая 2021 года, при этом в разделе информации о менеджменте «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» указан Михайлов Глеб (Glib Mykhailov), бывший сотрудник ООО «ТИМДЖЕТ», который на момент расторжения трудового договора и подачи настоящего возражения является администратором сайта в сети Интернет <https://teamjet.pro/>. Изменить владельца домена и передать права в отношении администрирования указанного сайта Михайлов Глеб при увольнении отказался.

Таким образом, при посещении сайта <https://teamjet.pro/> у потребителя создается впечатление о связи лица, подавшего возражение, с выпуском платформы (программы) «ТИМАТИКС» и о приобретении у него такой программы, поскольку на сайте <https://teamjet.pro/> указана, в частности, следующая информация: «*Команда TeamJet выпустила платформу Teamatix - обновленную версию платформы для операционной работы отелей с расширенными возможностями и высокой отказоустойчивостью*», которая сопровождается графическим изображением, в котором используется знак обслуживания платформы «ТИМДЖЕТ» и приводится утверждение о том, что «*Компания Teamatix является владельцем прав на торговую марку TeamJet*».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 856232 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- подтверждение права компании «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» в отношении товарного знака TEAMJET (запись № 856232) (1);
- копия приказа о создании программы «ТИМДЖЕТ» (2);
- копия приказа о поставке программы «ТИМДЖЕТ» на бухгалтерский учет (3);
- подтверждение права ООО «ТИМДЖЕТ» в отношении программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» (запись № 2022612414 в Роспатент») (4);

- сведения из Национального экономического реестра Объединенных Арабских Эмират (<https://ner.economy.ae/>) в отношении компании «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» (5);
- подтверждение права компании «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» в отношении программы для ЭВМ «ТИМАТИКС» (запись № 2021663212 в Роспатент) (6);
- приказ ООО «ТИМДЖЕТ» от 1 июля 2021 года о прекращении (расторжении) трудового договора с Михайловым Глебом Николаевичем (7);
- протокол осмотра доказательств от 18 марта 2022 года (8).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал, что находит поданное возражение необоснованным и не подлежащим удовлетворению в силу следующих обстоятельств:

- в качестве обоснования своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ТИМДЖЕТ» зарегистрировано 18.10.2018 и основным видом экономической деятельности является «Разработка компьютерного программного обеспечения», однако доказательств, подтверждающих оказание им услуг «Разработка компьютерного программного обеспечения» до даты приоритета товарного знака №856232, не представлено;
- сама по себе выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТИМДЖЕТ», и сама регистрации общества не свидетельствует об осуществлении какой-либо деятельности обществом;
- домен Teamjet.ru был куплен и зарегистрирован Михайловым Глебом Николаевичем 27 августа 2018 года, что является более ранней датой, чем дата регистрации ООО «ТИМДЖЕТ», а домен Teamjet.pro был куплен и зарегистрирован Михайловым Глебом Николаевичем 07 ноября 2018 года также еще до начала хозяйственной деятельности ООО «ТИМДЖЕТ»;
- Михайловым Глебом Николаевичем разработано и опубликовано мобильное приложение Teamjet в Google Play Market для операционной деятельности отелей и апартаментов, как следует из описания приложения с Play Market <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamjet>;

- первая публикация приложения «TeamJet» состоялась - 21 декабря 2018 года, также до начала хозяйственной деятельности ООО «ТИМДЖЕТ» и начала продаж программы «ТИМДЖЕТ» (TeamJet) рег. № 2022612414, как утверждает представитель

от ООО Тимджет (на тот момент незарегистрированной программы, программа подана на регистрацию 28.12.2021 года);

- в информации о приложении «TeamJet» указан разработчик Михайлов Глеб (Mikhailov Gleb) и указана ссылка на сайт <https://Teamjet.pro> с указанием в Контактах адреса admin@teamjet.ru, который является электронной почтой Михайлова Глеба Николаевича;

- 23 ноября 2018 года создана страница TeamJet в социальных сетях <https://www.facebook.com/teamjet.pro>, принадлежащая Михайлову Глебу Николаевичу, который является Администратором Страницы. Таким образом, домены <https://teamjet.pro>, <https://teamjet.ru>, мобильное приложение Teamjet на сервисе Play Market и обозначение «ТJ TEAMJET» использовались Михайловым Глебом, как Автором Программы и обозначений для опознавания и развития Платформы TeamJet до регистрации и начала хозяйственной деятельности ООО «ТИМДЖЕТ».

- приказ № 01/04-1 от 01.04.2019 года о создании программы «ТИМДЖЕТ» для работы персонала гостиницы и приказ 1/2020 от 30.12.2020 года «О постановке на бухгалтерский учет нематериальных активов», как раз подтверждают тот факт, что с приходом на работу в ООО «ТИМДЖЕТ» Глеба Михайлова (на работу он принят именно 01 апреля 2019 года) именно он внес в сферу деятельности лица, подавшего возражение, свою интеллектуальную собственность в виде программы ЭВМ, ее название и обозначение «ТJ TEAMJET»;

- уволившись из ООО «ТИМДЖЕТ», Глеб Михайлов зарегистрировал ООО «Тиматикс ФЗ-ЛЛСи» и зарегистрировал на данную компанию товарный знак №856232 с приоритетом от 03.09.2021 года и программу ЭВМ «TEAMATIX» №2021663212 от 30 июля 2021 года;

- программы ЭВМ в соответствии со статьей 1260 Кодекса охраняются так же, как авторские права на произведения литературы, исходя из чего обозначение TJ TEAMJET и было зарегистрировано в качестве товарного знака согласно свидетельству №856232;

- поскольку исключительное право на использование обозначения (логотипа) TJ TEAMJET у Глеба Михайлова возникло ранее регистрации ООО «ТИМДЖЕТ» (ИИН 7724458091) и возникновения у общества правовой охраны фирменного

наименования, использование на своих сайтах обозначения ТЈ TEAMJET и TEAMATIX никого в заблуждение вводить не может.

Поскольку лицом, подавшим возражение, представлено доказательство в подтверждение реального использования своего фирменного наименования и коммерческого обозначения в хозяйственной деятельности, связанной с разработкой компьютерного программного обеспечения, либо с реализацией товаров 09 класса МКТУ и с оказанием услуг, однородных услугам 42-го класса МКТУ, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №856232.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о доменах Teamjet.ru и Teamjet.pro (9);
- сведения о приложении Teamjet в Google Play Market (10);
- сведения о странице Teamjet на Фейсбуке (11);
- копия Соглашения учредителей 1 от 19.09.2018 (12).

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о приобщении следующих документов, подтверждающих использование фирменного наименования «ТИМДЖЕТ» в своей экономической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака:

- лицензионные договоры с клиентами, подтверждающие предоставление лицензии на ПО для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» (13);
- документы, подтверждающие заказ услуг в рамках работы над ПО для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» у внешних подрядчиков (14);
- пресс-релиз с упоминанием ПО для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» (15);
- акты от 16.06.2021 и от 16.07.2021 (предоплата и окончательная оплата за услуги по разработке сайта для ООО «ТИМДЖЕТ» (16);
- договоры о предоставлении экспоненту (ООО «ТИМДЖЕТ») пакета услуг экспонента онлайн - выставки Hospitality Online Expo с 08.07.2019 по 19.07.2019, связанных с продвижением продукции экспонента, гарантийное письмо на оплату пакета услуг онлайн - выставки Hospitality Online Expo (17);
- договор №1 на оказание услуг по разработке программного обеспечения в части продукт-дизайна, заключенный 01.02.2019 между Корнеевым А.В. (Заказчик) и

Жуковым Даниилом Викторовичем (Исполнитель), предметом которого является разработка программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» в части продуктового, графического и функционального дизайна (в интересах ООО «Тимджет») и акт оказания услуг и их оплаты от 03.04.2019 (18);

- трудовой договор от 01.04.2019 (19);
- лицензионный договор №2019-03/3 от 19.04.2019 между ООО «ТИМДЖЕТ» (Лицензиар) и ПАО «Центр международной торговли» (Лицензиат) (20).

Лицо, подавшее возражение, представило также дополнительные пояснения по мотивам отзыва правообладателя с приложением выписки из ЕГРЮЛ относительно юридического лица ООО «ТИМДЖЕТ» (21) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 18 июля 2022 года по делу №А40-205263/21 (22).

В свою очередь на заседании коллегии, которое состоялось 27.07.2022, от правообладателя оспариваемого товарного знака поступили дополнительные материалы с изложением хронологии событий, повлекших за собой возникновение спора (23).

По просьбе лица, подавшего возражение, заседание коллегии было перенесено для представления дополнительных доказательств, подтверждающих доводы возражения относительно видов товаров и услуг, которые реализовывались лицом, подавшим возражение, при использовании фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В своих дополнительных пояснениях, поступивших в Роспатент 19.08.2022, лицо, подавшее возражение, представило сведения о тех видах товаров и услуг, которые оно реализовывало до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно:

09 класс - обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые;

42 класс - восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по

вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; хранение данных в электронном виде.

На заседании коллегии, которое состоялось 22.09.2022, от лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные пояснения к возражению, к которым приложена переписка с лицензиатами, подтверждающая оказание услуг с использованием программы TeamJet (24), а также трудовые договоры с лицами, в трудовые обязанности которых входит разработка программного обеспечения (25).

В соответствии с пунктом 38 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (03.09.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 856232 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №856232 представляет собой комбинированное обозначение « TEAMJET», состоящее из круга, внутри которого изображены две заглавные буквы латинского алфавита «TJ». Справа от круга расположен словесный элемент «TEAMJET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в бирюзовом цвете в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; биочипы; бирки для товаров электронные; голограммы; дискеты; диски звукозаписи; диски оптические; ДНК-чибы; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кодеры магнитные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; паспорта биометрические; паспорта электронные; передатчики электронных сигналов; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры билетные; принтеры компьютерные; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для

компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; средства обучения аудиовизуальные; сумки для переносных компьютеров; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства периферийные компьютеров; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства,читывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; экраны проекционные; экраны флуоресцирующие; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов.

42 класс МКТУ - восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 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; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, обладая правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в

том числе, путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг, однородных с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и услугами, маркованными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

Материалы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака содержат документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности, связанной с разработкой и внедрением программных продуктов, в том числе, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако представленные материалы не дают оснований для вывода о том, что у среднего российского потребителя оспариваемый товарный знак в отношении товаров и услуг, относящихся к разработке, обслуживанию и внедрению программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ», вызывал стойкую ассоциативную связь именно с лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован его сходством с названием программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ» (TeamJet), которая

зарегистрирована в Роспатенте на имя ООО «ТИМДЖЕТ» под №2022612414 с приоритетом от 28.12.2021 и опубликована 28.02.2022, т.е. данная программа получила известность неопределенному кругу лиц позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом из материалов, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака (9) – (12), (23), следует, что разработчиком этой программы является Михайлов Глеб Николаевич, бывший сотрудник ООО «ТИМДЖЕТ», который до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовал обозначение «TeamJet» в качестве названия мобильного приложения, в частности, в социальных сетях.

В настоящее время Михайлов Г.Н. является одним из учредителей компании - правообладателя оспариваемого товарного знака.

Коллегия обращает внимание, что спор об авторстве программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ/ TeamJet» в рамках данного дела не рассматривается, однако сведения, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака, относительно использования обозначения «TeamJet» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не дают возможности сделать однозначный вывод о возникновении и сохранении у среднего российского потребителя стойкой ассоциативной связи между товарами и услугами, включенными в перечень оспариваемой регистрации,

маркированными обозначением « TEAMJET», именно с лицом, подавшим возражение, как производителем этих товаров и услуг.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 3(1), не подтверждены материалами возражения.

Анализ материалов возражения на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике по отношению к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- 2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- 3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- 4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (21), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «ТИМДЖЕТ», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 1187746880661), с даты 18.10.2018 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (03.09.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №856232.

Произвольная часть фирменного наименования «ТИМДЖЕТ» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим сходством со словесным элементом оспариваемого товарного знака «TEAMJET», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, признак визуального сходства не играет существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства. Вместе с тем, ввиду отсутствия смыслового значения в словах «ТИМДЖЕТ» - «TEAMJET», фонетический критерий сходства оспариваемого словесного товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является основным критерием, на основании которого можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является разработка компьютерного программного обеспечения, дополнительными видами деятельности являются, в частности, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем; деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации; деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая; деятельность по управлению компьютерным оборудованием; деятельность по сопровождению компьютерных систем; деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило документы (1) – (4), (13) – (18), подтверждающие наличие у лица, подавшего возражение, программного продукта (программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ»), включая этап ее разработки в части продукт-дизайна, а также лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ «ТИМДЖЕТ», заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака с третьими лицами (ООО «Гранд Отель Дон», ООО «Алтай Резорт», АО «Пансионат «Приморье», ООО «КОНС», ООО «Лотте Отель Санкт-Петербург», ООО «Роза Хутор», ООО «Антерра», АО «Гостиница «Белград», ООО «Отель «Беловодье», ПАО «Центр международной торговли»).

Указанные лицензионные договоры включают в себя также отдельный пункт (пункт 10), согласно которому лицо, подавшее возражение (лицензиар), осуществляет техническую поддержку лицензиатов, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью программы, особенностями ее эксплуатации, т.е. обслуживание используемой лицензиатами программы.

Лицом, подавшим возражение, также представлены письма от пользователей (лицензиатов) программы, подтверждающие оказание консультативных услуг по программе в рамках заключенных лицензионных договоров (24).

Анализ однородности области деятельности лица, подавшего возражение, и товаров / услуг 09, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал следующее.

Область деятельности лица, подавшего возражение, тесным образом связана с разработкой и обслуживанием программы для ЭВМ, в данном случае, программы для информационного обеспечения администрирования бизнес-процессов в гостиничном бизнесе и бизнесе управления недвижимым имуществом.

Особенностью такого вида товара как программный продукт (программа для ЭВМ) является то, что программы для ЭВМ включены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, на которые признаются исключительные права, в связи с чем объектом гражданского оборота является как сама программа (представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображения), так и права на нее, при этом с оборотом программных продуктов тесно связаны услуги по модернизации и обслуживанию программного обеспечения, итогом чего является факт установки (настройки) модернизации и т.п. программного продукта, в том числе, путем заключения лицензионных (пользовательских) договоров, сторонами которых является разработчик с одной стороны и пользователь с другой стороны.

Как указано выше, в представленных лицензионных договорах предусмотрено техническое обслуживание программы, которое может включать в себя широкий спектр различных услуг, в том числе, услуги, однородные услугам 42 класса МКТУ, включенным в перечень оспариваемой регистрации

Принимая во внимание указанное, можно сделать вывод о том, что совокупность представленных материалов, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием «ТИМДЖЕТ», сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета осуществляло деятельность, связанную с разработкой и обслуживанием программы для ЭВМ, т.е. деятельность, однородную товарам 09 класса МКТУ (обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые) и услугам 42 класса МКТУ (восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 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; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS];

преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №856232 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

Таким образом, коллегия полагает доказанным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Что касается другой части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, то коллегия, руководствуясь доводами лица, подавшего возражение, относительно уточнения объема предоставляемых товаров и услуг с использованием фирменного наименования, полагает возможным оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака, поскольку оставшаяся часть товаров 09 класса МКТУ относится к оборудованию и устройствам, производителем которых лицо, подавшее возражение не является и, соответственно, у него нет заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров.

Таким же подходом руководствовалась коллегия и в отношении остальной части услуг 42 класса МКТУ, связанной с предоставлением услуг доступа к

информационным системам, и других узкоспециализированных услуг, не относящихся к разработке и обслуживанию программы для ЭВМ. Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило сведений об оказании этих услуг под своим фирменным наименованием, то указанное позволяет сделать вывод об отсутствии у него заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 856232 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые» и услуг 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 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; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты;

предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».