

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 31.10.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кошелек.ру», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Koshelek**» по заявке № 2021740431 с приоритетом от 29.06.2021 зарегистрирован 14.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 863736 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бесконтакт», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 18, 21, 25 и услуг 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 31.10.2022 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736 по мотивам несоответствия регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, являющееся обладателем исключительных прав на товарные знаки «**Кошелёк.Ру**» по свидетельству № 444058, «**CASHELEC**» по свидетельству № 461387, в рамках возражения противопоставляет право на

фирменное наименование «Кошелек.ру», в том числе выполненное на английском языке «Cashelec.ru».

В возражении испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров, ключ-карты закодированные, обеспечение программное для компьютеров, приложение для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, программы для компьютеров, программы компьютерные, загружаемые», услуг 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» и всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, ссылается также на предшествующее решение Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304 недействительным, правомерность которого подтверждена Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-543/2022.

В своем возражении лицо, его подавшее, проводит сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого средств индивидуализации, приводит правоприменительную практику по вопросу оценки сходства обозначений, а также исследует вопрос однородности товаров и услуг.

В возражении сообщается, что лицо, его подавшее, использует сайты Cashelec.ru и koshelek.ru для рекламы и информирования потребителей о своих услугах, а именно об услугах предоставления программного обеспечения, консультаций по вопросам разработки программного обеспечения, разработки технической документации для программного обеспечения, создания макетов интерфейса для программного обеспечения, создания компонентов интерфейса для программного обеспечения, анализа рынка программного обеспечения и других.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736 недействительным в отношении перечисленных в возражении товаров и услуг 09, 39, 42 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) сведения из ЕГРЮЛ в отношении сторон спора, копия листа записи от 16.11.2018;
- (2) копия обращения лица, подавшего возражение, в период экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве оспариваемого товарного знака;
- (3) сведения в отношении доменных имен Cashelec.ru и koshelek.ru;
- (4) устав лица, подавшего возражение, 2009 г.
- (5) копии лицензий на оказание телематических услуг связи;
- (6) распечатки из сети Интернет;
- (7) выписка из реестра аккредитованных ИТ-компаний;
- (8) копии договоров, актов и платежных документов, выдержки из книги приходов и расходов.

В связи с поступившим возражением правообладателем представлен отзыв по его мотивам, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Прежде всего, правообладатель полагает, что лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака, поскольку в материалы дела не представлено фактических доказательств осуществления лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности на 31.10.2022.

Кроме того, по мнению правообладателя, применение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса может иметь место только в случае, если доказано введение потребителей или контрагентов в заблуждение, сведения о котором отсутствуют в возражении. В частности, правообладатель не усматривает доказанным факт осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности, которая могла бы быть признана однородной товарам и услугам оспариваемого перечня.

Также правообладатель обращает внимание на то, что виды деятельности, связанные с информационными технологиями, внесены в ЕГРЮЛ как виды деятельности лица, подавшего возражение, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем объем использования фирменного наименования недостаточен для признания недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку правообладателя.

В отзыве обращено внимание на то, что товарные знаки правообладателя образуют серию знаков одного лица, которые широко известны потребителям, что исключает риск смешения их с противопоставленным средством индивидуализации. При этом правообладатель полагает отсутствующим сам факт сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования, о чем представил сравнительный анализ с пояснениями и ссылками на существующие методические подходы.

Правообладатель сообщает о том, что использует товарный знак для индивидуализации мобильного приложения, позволяющего отображать банковские, транспортные и другие карты, в том числе карты лояльности, для хранения и последующего использования, которое пользуется популярностью у потребителей – представителей бизнеса, что обуславливает разный круг потребителей услуг сторон спора, отсутствие их однородности и отсутствие оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Также правообладатель просит не принимать во внимание решение Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 804304 и решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-543/2022, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, поскольку они относятся к иному средству индивидуализации с иной датой приоритета.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 863736 без изменений.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (9) сведения в отношении судебного спора по делу № СИП-543/2022;
- (10) сведения из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
- (11) заключение аудитора в отношении нефинансовой информации правообладателя;
- (12) статистические данные о публикациях в сети Интернет статей, упоминающих приложение «Кошелек»;

- (13) распечатки статей из сети Интернет, 2013-2020 гг.;
- (14) скриншоты просмотров страниц продукта;
- (15) копии договоров, 2013, 2015-2019 гг.;
- (16) сведения о зарегистрированных на имя правообладателя товарных знаках.

В связи с представленным правообладателем отзывом лицо, подавшее возражение, приобщило объяснение относительно заинтересованности и дополнительные доказательства, относящиеся к использованию фирменного наименования в 2020-2022 годах, а именно:

- (17) копии договоров, актов и платежных поручений, 2020-2022 гг.;
- (18) распечатки из сети Интернет, в том числе с использованием сервиса сохранения архивных копий страниц сайтов за 2021 и 2022 гг.;
- (19) сведения о расходах на рекламу;
- (20) штатное расписание;
- (21) копия позиции правообладателя в рамках рассмотрения судебного дела № СИП-543/2022.

Правообладатель представил дополнение к отзыву, в котором привел ранее указанные доводы относительно самостоятельности делопроизводств по рассмотрению возражений в отношении оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 804304, относительно обстоятельств, связанных с использованием оспариваемого товарного знака, с его известностью, отсутствием сходства сравниваемых средств индивидуализации и недостаточностью доказательств использования фирменного наименования.

Дополнительно правообладатель представил следующие материалы:

- (22) копии заказа, договоров, меморандумов (с переводами на русский язык) в отношении услуг правообладателя, оказываемых посредством приложения «Кошелек».

В своих комментариях, лицо, подавшее возражение, указало на относимость, по его мнению, выводов судебного дела № СИП-543/2022 к рассматриваемому делу, недоказанность известности приложение «Кошелек» и не относимость к делу

соответствующих доводов, а также повторил доводы о сходстве сравниваемых средств индивидуализации и о наличии заинтересованности в подаче возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 31.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении

обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента оригинальной формы и расположенного справа от него слова «Koshelek», выполненного буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 18, 21, 25, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации № 863736.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «Koshelek» по свидетельству № 863736 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Кошелек.ру», аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (представлена выписка из реестра от 14.06.2022 № АО-20220614-5405155992-3).

Изложенное свидетельствует о наличии у лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 863736, зарегистрированного, в том числе, в отношении программных продуктов и услуг по их созданию, по основаниям, приведенным в возражении.

Указание правообладателя на недостаточность представленных доказательств использования фирменного наименования на дату подачи возражения не порочит заинтересованность обратившегося с возражением лица, поскольку на дату подачи возражения данное лицо является действующей организацией, не исключено из

ЕГРЮЛ, как следствие, вправе обращаться с требованием о защите своего исключительного права на фирменное наименование.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее наименование «Кошелек.ру», с 01.02.2010, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2021).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования обратившегося с возражением лица осуществляется на основании положений пунктов 41-44 Правил с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в составе обозначений.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесная часть «Кошелек.ру», в то время как доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «Koshelek».

Анализ сходства словесных элементов «Koshelek» и «Кошелек.ру» сравниваемых средств индивидуализации показал, что они являются сходными в целом, поскольку имеет место фонетическое вхождение основного элемента оспариваемого товарного знака в фирменное наименование обратившегося с возражением лица. При этом с точки зрения смыслового сравнения, сопоставляемые обозначения характеризуются сходством заложенных в них понятий и идей, так как слово «Koshelek» представляет собой слово «Кошелек», выполненное буквами латинского алфавита.

Что касается визуального критерия, то он не может быть признан определяющим, поскольку графические особенности не меняют вывод о доминировании сходного слова «Кошелек» / «Koshelek» в составе каждого из сравниваемых обозначений.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемый товарный знак « Koshelek» и противопоставленное фирменное наименование ООО «Кошелек.ру» ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Что касается однородности деятельности, осуществляющей лицом, подавшим возражение, и товаров / услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана

товарного знака «  Koshelek », то необходимо отметить следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы иллюстрируют осуществление им до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по разработке прикладного программного обеспечения, факты реализации которого подтверждены договорами, актами выполненных работ, платежными документами.

Доводы правообладателя о недоказанности фактов оказания услуг не убедительны. Так, представленные акты от 01.02.2019, 08.04.2019, 12.06.2019, 21.01.2019, 12.04.2019, 03.06.2019, 29.01.2019, 01.04.2019, 02.05.2019, 04.06.2019, 28.06.2019, 09.11.2018, 20.11.2018, 07.09.2018, 30.10.2019, 14.11.2019, 14.10.2019, 15.09.2020, 24.11.2020, 31.12.2020, 17.03.2021, 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 22.09.2020, 20.10.2020, 24.11.2020, 31.12.2020, 11.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021 содержат конкретизацию видов работ, подтверждающих факт оказания услуг по договорам о создании / внедрении / сопровождении программного обеспечения ранее 29.06.2021.

При анализе однородности товаров / услуг оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия руководствовалась доказанным материалами возражения видом деятельности лица, подавшего возражение, а не только лишь перечнем видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ, что соответствует существующей практике применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что соответствующие информационным технологиям виды деятельности были внесены в ЕГРЮЛ позднее (06.08.2021) даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2021) не соответствует фактическим данным, представленным с возражением. Согласно листу записи ЕГРЮЛ от 16.11.2018, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, а также деятельность, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения внесены в реестр с

соответствующей даты – 16.11.2018. Более того, деятельность по созданию и реализации продуктов программного обеспечения отражена в уставе обратившегося с возражением лица за 2009 год. Область деятельности лица, подавшего возражение, доказанная материалами возражения, касается услуг по созданию, внедрению и сопровождению прикладного программного продукта.

Исходя из указанной области деятельности лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736 в отношении следующего перечня товаров / услуг:

09 – интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые;

39 – хранение данных или документов в электронных устройствах;

42 – исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде.

Анализ однородности области деятельности лица, подавшего возражение, и вышеперечисленных товаров / услуг 09, 39 и 42 классов МКТУ показал следующее.

Все оспариваемые товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, кроме услуги «исследования технологические» представляют собой программные

продукты и услуги в области создания / модернизации / внедрения программных продуктов, в связи с чем по виду, назначению, условиям оказания / реализации, кругу потребителей однородны деятельности по созданию и внедрению программных продуктов.

Услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» относятся к услугам в области информационных технологий, в связи с чем по признакам рода, круга потребителей, взаимодополняемости могут быть признаны однородными услугам в области разработки / внедрения программных продуктов.

Оспариваемые услуги «исследования технологические» представляют собой широкую формулировку, объединяющую различные виды услуг по изучению, анализу, научным изысканиям в области приемов и методов, применяемых в производственных, промышленных и иных процессах. Ввиду широкой формулировки данной услуги коллегия считает правомерным ее соотнесение с противопоставляемым видом деятельности по созданию программных продуктов как род-вид, поскольку такое создание предполагает, в том числе, технологические изыскания, связанные с определением целей и задач программного продукта, его проектированием.

Таким образом, часть товаров и услуг оспариваемой регистрации действительно являются однородными области деятельности лица, подавшего возражение, обладающего исключительным правом на сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование с даты, более ранней, чем дата подачи заявки № 2021740431, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров и услуг.

Доводы правообладателя об известности мобильного приложения, в отношении которого он использует оспариваемый товарный знак, а также о регистрации нескольких товарных знаков, включающих элемент «Кошелек» / «Koshelek», не влияют на вывод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительных прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение,

поскольку учет таких обстоятельств не предусмотрен положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о недостаточности объемов использования лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования, о том, что спорное обозначение не вводит потребителей и контрагентов в заблуждение, то коллегия отмечает, что объем оказанных услуг при осуществлении лицом деятельности под своим фирменным наименованием не относится к признакам, подлежащим оценке в рамках применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что следует из содержания нормы и согласуется с правоприменительной практикой.

Пункт 6 статьи 1252 Кодекса, называющий критерий «введение в заблуждение», относится к общим положениям о защите прав на средства индивидуализации, в то время как пункт 8 статьи 1483 Кодекса относится к специальной норме, соответствие которой в данном случае исследовано коллегией.

Указание на «введение в заблуждение» в связи с оспариванием правовой охраны товарному знаку представляет собой самостоятельный мотив, предусмотренный пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, который в рассматриваемом возражении не содержится. В связи с этим трактовка правообладателем положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса как предполагающих исследование обстоятельств, относящихся к пункту 3 статьи 1483 Кодекса, представляется субъективной.

По окончании рассмотрения возражения правообладателем представлено обращение, в котором изложена позиция о неправомерности выводов коллегии и о необоснованности учета обстоятельств, относящихся к правовой охране товарного знака по свидетельству № 804304.

В связи с указанными доводами следует отметить, что в основу выводов коллегии положены материалы, представленные с возражением и дополнением к нему, анализ которых представлен в настоящем заключении.

Также правообладатель обратил внимание на то, что факт отсутствия взимания платы за скачивание его мобильного приложения не должен рассматриваться как непредставление доказательств введения программного продукта в гражданский оборот. В свою очередь, обсуждение данного вопроса было

инициировано самим правообладателем, в то время как факт использования оспариваемого товарного знака, а также степень его известности, не относятся к обстоятельствам, подлежащим оценке при применении пункта 8 статьи 1483 Кодекса, о чём уже указывалось выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863736 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ – «интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые», услуг 39 класса МКТУ – «хранение данных или документов в электронных устройствах», услуг 42 класса МКТУ – «исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде».