

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Информационное агентство Тендерлэнд», г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708135, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2018745039, поданной 17.10.2018, зарегистрирован 15.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 708135 на имя Индивидуального предпринимателя Петровой Екатерины Сергеевны, г. Владивосток (далее –

правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 708135 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к нему, поступивших 27.09.2021, 11.10.2021, сводятся к следующему:

- на основании договора 18/04/2017 от 18.04.2017 ООО «Фокус Групп Компани» для ООО «Тендерлэнд» был разработан логотип (далее – произведение), в связи с чем у лица, подавшего возражение, есть исключительное право на произведение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и регистрация товарного знака по свидетельству №708135 произведена с нарушением пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «Tenderland» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Тендерлэнд» лица, подавшего возражение, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения в области автоматизации деятельности по участию в тендерах, а также ООО «Тендерлэнд» представляет программу, которая собирает сведения с коммерческих и федеральных площадок, и позволяет формировать полные аналитические отчёты;

- ООО «Тендерлэнд» активно использует свое программное обеспечение, включающее в себя различные базы данных и позволяющее получить доступ к базам данных «Электронное правосудие», ЕГРЮЛ и статистике по 5 федеральным электронным площадкам, 21.09.2011 года компанией была зарегистрирована программа для ЭВМ №2011617373 «Лингво-Каталог»;

- информация о продукции ООО «Тендерлэнд» с использованием логотипа (в том числе и до даты приоритета оспариваемого товарного знака) присутствует на

множестве сайтов: <https://www.tenderland.ru/landing/>; <http://hr.tenderland.ru/>;
<https://cpp-group.ru/uploadedFiles/files/Мониторинг%20конкурентов.pdf>;
<https://www.rk72.ru/uslugi/torgi/sistema-TenderLand/>;
<http://www.ait54.ru/uslugi-postavshchikam/programma-po-poisku-i-analitikezakupok-tenderlend/>;
<https://yar.pupinsite.ru/sozdaniya-sajta-dlya-federalnogo-servisa-tenderlend/>;
<https://www.infoline-rk.ru/tenderlend/>;
[https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:TenderLand_\(Тендерлэнд\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:TenderLand_(Тендерлэнд)); и др.;

- на сайте СБИС представлена информация о выручке компании с 2012 по 2019 гг. Выручка за 2018 год, за год до даты приоритета товарного знака №708135, составила 33.5 млн. рублей, что говорит об активной деятельности компании на рынке и высоком спросе на услуги компании лица, подавшего возражение;

- ООО «Тендерлэнд» считает, что товарный знак по свидетельству №708135 «Tenderland» является ложным и способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя и предоставление ему государственной регистрации в качестве товарного знака недопустимо на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708135 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Данные из ЕГРЮЛ по Обществу с ограниченной ответственностью «Тендерлэнд» (ОГРН: 1097606005639);
2. Договор №18/04/2017 «Об оказании услуг по разработке дизайна интернет-сайта и логотипа» между ООО «Тендерлэнд» и ООО «Фокус Групп Компани»;
3. Акт об оказании услуг №29-1 от 25 мая 2017 г. ООО «Фокус Групп Компани» для ООО «Тендерлэнд»;
4. Платежные поручения, подтверждающие оплату ООО «Тендерлэнд» услуг ООО «Фокус Групп Компани»;

5. Выписка по лицевому счету ООО «Тендерлэнд» за 2020 г.;
6. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Информационное агентство Тендерлэнд» от 02.06.2017;
7. Информация о ООО «Тендерлэнд» на сайте rusprofile;
8. Информация о ООО «Тендерлэнд» на сайте СБИС;
9. Информация о ООО «Тендерлэнд» на сайте Синапс;
10. Интерфейс программного обеспечения ООО «Тендерлэнд» (pdf версия веб-приложения);
11. Инструкция по использованию системы Tenderland.ru;
12. Письмо АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» об экспертизе ПО;
13. Информация о программном обеспечении ООО «Тендерлэнд» в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
14. Сведения, содержащиеся в записи о ПО, включенном в реестр российского программного обеспечения;
15. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011617373 «Лингво-Каталог»;
16. Информация об ООО Тендерлэнд на сайтах ООО «Центр Поддержки Предпринимательства», ООО «Русская компания», компании AiT, ООО «Фокус Групп Компани», российского интернет-портала и аналитического агентства «Тэдвайзер», HeadHunter, amoHELPER.ru;
17. Подробная информация продукции ООО «Тендерлэнд» на сайтах компании ООО «СО «Закупки и Торги», российского медиахолдинга РБК;
18. Акты и платежные поручения с ООО «еЛама» за 2016 год;
19. Договор, акт и платежное поручение с ООО «Тибурон» за 2015 год;
20. Акты и платежные поручения с ООО «Яндекс»;
21. Лицензионный договор с ООО «Агроресурсы» от 24 ноября 2015 г.;
22. Лицензионный договор с ООО «Безен Хелскеа РУС» от 21 декабря 2015г.;

23. Платежное поручение от ООО «Агроресурсы» №234165 от 26.11.2015;
24. Платежное поручение от ООО «Безен Хелскеа РУС» №385 от 22.12.2015;
25. Платежное поручение от ООО «Медтехника» №540 от 17.09.2015;
26. Лицензионный договор с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» от 20 января 2016 г.;
27. Лицензионный договор с ООО «Медицинская лизинговая компания» от 6 сентября 2016 г.;
28. Лицензионный договор с ЗАО «Ю.С. Импекс-Авто» от 12 апреля 2016 г.;
29. Лицензионный договор с ООО «Комацу СНГ» от 9 декабря 2016 г.;
30. Лицензионный договор с ООО «Торговая Компания «МИЛКА» от 15 июля 2016 г.;
31. Платежное поручения от ЗАО «Ю.С. Импекс-Авто» №916 от 21.04.2016;
32. Платежное поручения от ФБУ «Крымский ЦСМ» №875618 от 11.02.2016;
33. Платежное поручения от ООО «Торговая Компания «МИЛКА» №1649 от 15.07.2016;
34. Платежное поручения от ООО «Комацу СНГ» №3354 от 14.12.2016;
35. Договор с ООО «ЭДВАНДС ТРЕЙДИНГ» от 08 октября 2013 г.;
36. Договор с ООО «Русстандарт» от 11 марта 2013 г.;
37. Договор с ООО «Внешнеторговая Компания Денмарко» от 16 мая 2013г.;
38. Договор с ООО «ФармЛайн» от 17 июня 2013 г.;
39. Договор с ООО «Бекрукс» от 29 января 2013 г.;
40. Лицензионный договор с Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 24 декабря 2014 г.;
41. Лицензионный договор с ООО Торговый дом «Промзапчасть» от 13 мая 2014 г.;
42. Договор с ОАО «Сахармация» от 18 декабря 2014 г.;
43. Договор с ООО Медицинское объединение «Новая больница» от 8 декабря 2014 г.;

44. Лицензионный договор с ООО «ТеплоЭнергетическаяКомпания» от 26 мая 2014 г.;
45. Договор с ОАО «НПО «Стрела» от 2010 г.;
46. Договор с ОАО «Ярославское топливное предприятие» от 01.04.2010 г.;
47. Договор №166 с ООО «АБС» от 5 сентября 2010 г.;
48. Договор с ООО «Медмаркет» от 30 апреля 2010 г.;
49. Договор с ООО «Риал СТФ» от 26 апреля 2010 г.;
50. Договор с ЗАО НПК «Катрен» от 1 января 2011 г.;
51. Договор с ООО «МЕД-А» от 3 августа 2011 г.;
52. Договор с ООО «Авеста Фармацевтика» от 2 сентября 2011 г.;
53. Договор с ОАО «Десногорский рынок» от 16 мая 2011 г.;
54. Договор с ООО «РЦСЗ Ленмединформ» от 19 июля 2011 г.;
55. Договор с ОАО «Сочинский мясокомбинат» от 9 ноября 2012 г.;
56. Договор с ООО «Агропромэнерго» от 7 августа 2012 г.;
57. Договор с ООО Торговый дом «ПРОФМАШ» от 23 августа 2012 г.;
58. Договор с ООО «Новосибирский Торговый Дом С Текстиль» от 1 ноября 2012 г.;
59. Договор с ООО «Сыктывкарский молочный завод» от 12 ноября 2012 г.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №708135 в представленном отзыве, а также в дополнении к нему от 11.10.2021, указывалось следующее:

- правообладателем было придумано и впервые использовано обозначение «Tenderland» в октябре 2015 года для компании ООО «РосИнвестКонсалтинг» в г. Владивостоке Приморского края Российской Федерации, в которой 07 октября 2015 года Петрова Е.С. на основании решения общего собрания была избрана генеральным директором;

- в целях продвижения тендерных услуг под брендом «Tenderland» с изображением в виде дерева на территории г. Владивостока и Приморского края в целом ООО «РосИнвестКонсалтинг» был осуществлен ряд партнёрских мероприятий, о чем свидетельствуют материалы возражения;

- в апреле 2017 года ООО «РосИнвестКонсалтинг» совместно с ПКО «Опора России» провёл семинар на тему «Контрактная система», о чем свидетельствует рекламная электронная рассылка ПКО «Опора России» от 07.04.2017 г. и от 14.07.2017 г. с вложением регламента мероприятия. На данном мероприятии распространялись визитки и рекламные листовки с обозначением «Tenderland», печать данных листовок заказывалась в типографии в количестве 500 шт., что подтверждается банковской выпиской ООО «РосИнвестКонсалтинг»;

- в своей работе под брендом «Tenderland» ООО «РосИнвестКонсалтинг» оказывал услуги по профессиональному поиску тендеров, на ряду с таким компаниями как «СПАРК Маркетинг», «Контур.Закупки», «Селдон» и «ДВ Тендер»;

- в апреле 2016 г. Петрова Е.С. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и продолжила осуществлять деятельность под брендом «Tenderland» по предоставлению тендерных и юридических услуг самостоятельно, что подтверждается банковской выпиской;

- правообладатель отмечает, что он и лицо, подавшее возражение, осуществляют разного рода деятельность, ООО «Информационное агентство «Тендерлэнд» специализируется на создании баз данных и информационных ресурсов, разработке компьютерного программного обеспечения, ремонте компьютеров и коммуникационного оборудования и другой деятельности в области компьютерных технологий под обозначением «Лингво-Каталог», а ИП Петрова Е.С. (как и ООО «РосИнвестКонсалтинг») оказывает услуги в области права, обеспечивая юридическое и тендерное сопровождение в качестве «сотрудника на аутсорсе», а также продвигая эти услуги на рынке;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Tenderland» с изображением в виде дерева имеет ранний приоритет, чем обозначение правообладателя, является необоснованным, поскольку представленный лицом, подавшим возражение, договор с ООО «Фокус Групп Компани» № 18/04/2017 от 18.04.2017 г., и акт № 29-1 от 25.05.2017 г. не содержит условия оказания услуг на разработку логотипа, в тексте «логотип» упоминается лишь один раз в предмете

договора. Все остальные условия этого договора относятся исключительно к разработке дизайна интернет-сайта, включая условия об оплате.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемой регистрации просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №708135.

К отзыву приложены следующие сведения:

60. Письмо ПКО «Опора России» от 20.02.2016 г.;
61. Дайджест ПКО «Опора России» № 3/февраль/2016;
62. Письмо (рассылка) ПКО «Опора России» от 07.04.2017 г. с регламентом мероприятия;
63. Письмо (рассылка) ПКО «Опора России» от 14.07.2017 г. с регламентом мероприятия;
64. Рекламная листовка;
65. Визитки - 2 шт.;
66. Банковская выписка ООО «РосИнвестКонсалтинг»;
67. Копия решения о смене наименования от 16.01.2018 г.;
68. Копия решения о смене наименования от 20.11.2019 г.;
69. Копия Устава ООО «РосИнвестКонсалтинг» (стр. 1-3, 11);
70. Копия решения о назначении генерального директора от 07.10.2015 г.;
71. Лист записи от 19.10.2015 г. о возложении полномочий ген.директора Петровой Е.С.;
72. Банковская выписка ИП Петровой Е.С.;
73. Копия кассового чека от 12.03.2019 г.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2021, правообладатель представил заявление о том, что он является соавтором произведения, а именно логотипа [74], со стилизованным изображением дерева и словесным элементом «Tenderland».

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

С учетом даты (17.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по

свидетельству №708135 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские



права на обозначение «
». Вышеуказанное лицо указывает на принадлежность ему прав на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ООО «Тендерлэнд», сходными до степени смешения с указанным знаком. Также выражено мнение о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708135.



Оспариваемый товарный знак «
» является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Tenderland», выполненный

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде дерева. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ товарного знака по свидетельству №708135 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение «  Tenderland », согласно документам [2-4].

Визуальная оценка представленного лицом, подавшим возражение, в акте об оказании услуг №29-1 от 25 мая 2017 г. [3] изображения логотипа

«  Tenderland » и оспариваемого товарного знака



«  » свидетельствует о наличии сходства между ними, поскольку в сравниваемых обозначениях содержатся тождественные изобразительный и словесный элементы в различных расположениях и цветовых исполнениях.

Вместе с тем, в материалах возражения представлена позиция правообладателя оспариваемого товарного знака [74], согласно которой он утверждает, что является соавтором оригинального изобразительного произведения, который зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №708135.

Учитывая наличие спора об авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания правовой охраны товарного знака по свидетельству №708135 как несоответствующего требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака

требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №708135 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя/.



Оспариваемое обозначение « _____ » имеет произношение [ТЕНДЕРЛЭНД].

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Согласно материалам возражения ООО «Тендерлэнд» ведет деятельность по разработке программного обеспечения в области автоматизации деятельности по участию в тендерах, маркированной обозначением «ТендерЛэнд» [10, 11, 13, 14, 16, 17]. Для продвижения указанной продукции лицом, подавшим возражение, а также для обеспечения доступа к ней, был создан сайт (<https://www.tenderland.ru/landing/>), на котором до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещалась информация как о самой компании ООО «Тендерлэнд», так и о продукции «Тендерлэнд» (предоставление услуг по использованию программного обеспечения). Информация о продукции под обозначением «Тендерлэнд», до даты приоритета оспариваемого товарного знака, рекламировалась и представлялась на Интернет сайтах [16, 17].

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров, лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и

интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением. Вышеуказанные сведения отсутствуют в материалах возражения. Так, сведения о размещении информации о деятельности ООО «Тендерлэнд» [16, 17] не содержат сведений о количестве потребителей ознакомленных с данной информацией. В представленных договорах и сопроводительной документации на оказание рекламных услуг [18-20] не содержится указаний в отношении какого конкретно обозначения оказывались данные услуги.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

В этой связи лицом, подавшим возражение, не доказано, что потребители при восприятии обозначения «Тендерлэнд» стойко ассоциируют ее исключительно с компанией ООО «Тендерленд».

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об известности данного обозначения среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №708135 соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на фирменное наименование, коллегией установлено следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что право на фирменное наименование ООО «Информационное агентство Тендерлэнд» получило с момента его регистрации 20.10.2009. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 63.11.1). Словесные элементы «Информационное агентство» в составе фирменного наименования указывают на область деятельности, в связи с чем они являются слабыми элементами. Отличительной частью фирменного наименования является словесный элемент «Тендерлэнд».

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и словесного элемента оспариваемого товарного знака показал



следующее. Оспариваемый товарный знак « » имеет произношение [ТЕНДЕРЛЭНД / ТЕНДЕРЛАНД] (см. <https://transliteration.pro/>, ГОСТ 7.79-2000).

Таким образом, словесный элемент оспариваемого товарного знака «Tenderland» является фонетически сходным с отличительной частью фирменного наименования «Тендерлэнд» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №708135.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы: лицензионные договоры 2015-2016 гг. и сопроводительная документация к ним [21-34]; договоры на оказание услуг по использованию программного обеспечения 2010-2014гг. [35-59]; инструкция по использованию системы Tenderland.ru [11], информация о ООО «Тендерлэнд» на сайтах rusprofile, СБИС, Синапс [7-9]; информация о программном обеспечении ООО «Тендерлэнд» в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных [13]; сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения [14]; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011617373 «Лингво-Каталог» на имя лица, подавшего возражение [15].

Согласно представленным договорам [21-34] лицо, подавшее возражение, выступало в качестве Лицензиара, предоставляло право Лицензиатам пользования результатом интеллектуальной деятельности - базой данных «TENDERLAND», которая в свою очередь, функционирует с помощью программы для ЭВМ №2011617373 «Лингво-Каталог».

Из договоров [35-59] следует, что лицо, подавшее возражение, оказывало информационные услуги, а именно услуги по предоставлению доступа в информационную систему «TENDERLAND», расположенную в сети Интернет по адресу: www.tenderland.ru, содержащую данные о закупках для государственных, муниципальных и коммерческих нужд.

Из вышеуказанных материалов следует, что лицо, подавшее возражение, являясь оператором электронной площадки (где: «оператор электронной площадки» - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование. См. статья 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд"), до даты приоритета оспариваемого товарного знака, обладало собственным программным обеспечением, оказывало услуги по созданию и использованию баз данных и информационных услуг. Деятельность операторов электронной площадки регулируется Федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Вышеуказанную деятельность следует признать однородной оспариваемым товарам 09 класса МКТУ *«подпись цифровая; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов»*, поскольку данные товары напрямую связаны с программным обеспечением, базами данных, работой компьютеров.

Услугам 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных»*, которые являются информационными услугами и услугами связанными с использованием баз данных и программного обеспечения.

Услугам 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; 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; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде», поскольку данные услуги оказываются непосредственно в отношении компьютеров, программного обеспечения, баз данных, а также представляют собой информационные услуги.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Услуги 45 класса МКТУ «арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» не является однородной деятельностью лица, подавшего возражение, поскольку представляют собой иные виды услуг, а именно: услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами индивидуальным лицам,

группам лиц или учреждениям, а также услуги в области авторского права и интеллектуальной собственности, имеют иное назначение, круг потребителей и способы оказания.

Следует отдельно отметить, что в отношении вышеперечисленных неоднородных услуг 45 класса МКТУ, лицом, подавшим возражение, не было представлено документов свидетельствующих об их фактическом введении в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким, образом, в отношении услуг 45 класса МКТУ у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708135 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «подпись цифровая; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов», услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных», услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного

обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программного как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; 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; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде».