

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 ППС), рассмотрела поступившее 01.11.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БИНОВО» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 882817, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 29.01.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2022 за № 882817 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бенова», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр.1, эт. техн, комн. 32 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «БИНОВО», которое было зарегистрировано в качестве юридического лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2021 г.). Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВО» было зарегистрировано 26.04.2017 года, что подтверждается распечаткой электронной выписки из ЕГРЮЛ, приложенной к возражению.

- общество с ограниченной ответственностью «БИНОВО» начало свою деятельность в качестве разработчика компьютерного программного обеспечения в 2017 году. Основным продуктом компании является компьютерная программа «Вново» - облачная система управления для гостиниц, отелей, хостелов, апартаментов с подключением каналов онлайн-бронирования номеров и онлайн оплаты. Система предназначена для управления продажами, контроля операционной деятельности и повышения эффективности отелей и других типов средств размещения. Программа широко используется в сфере туристических услуг, на сегодняшний день в ней зарегистрировано более 6000 аккаунтов (коммерческих пользователей программой по лицензионным договорам). По итогам работы в 2019 - 2021 гг. «Вново» получила и подтвердила статус привилегированного партнера Booking.com и Airbnb, что гарантирует высокое качество продуктов компании и скорость работы. «Вново» — одна из самых популярных российских облачных модульных систем управления и контроля для гостиничного бизнеса. Программное обеспечение «Вново» используют более 15 тыс. объектов размещения (отелей) в 40 странах мира. В январе 2021 года «Вново PMS (единственная из российских систем управления отелем) попала в рейтинг лучших систем мира: 40 место из 100 (по версии авторитетного мирового издания Skift);

- осуществление указанной деятельности в течение длительного периода и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждается следующими документами и сведениями: 1) сведениями о видах экономической деятельности по ОКВЭД, где указано, что основной вид экономической деятельности ООО «БИНОВО» 62.01 – разработка программного обеспечения, а также указаны коды:

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет; 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки и ряд других дополнительных кодов ОКВЭД; 2) сведениями о заключенных лицензионных договорах о предоставлении права использования специализированного программного обеспечения; 3) сведениями о государственной регистрации программы для ЭВМ, Свидетельство №2021617519; 4) сведениями из реестра программного обеспечения https://reestr.digital.gov.ru/reestr/406963/?sphrase_id=3600131; 5) выпиской из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»; 6) выпиской из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий от 25.09.2022 № АО-20220925-8090080298-3; 7) отзывами потребителей с различных интернет ресурсов, таких как a2is.ru <https://a2is.ru/catalog/crm-sistemy-dlya-otelej-gostinits/bnovo-pms/reviews-bnovo-s>); yandex.ru <https://yandex.ru/profile/227508585512>;

- указанные в свидетельстве №882817 товары 09 класса МКТУ, такие как «обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; помощники цифровые персональные [ПЦП]; 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; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для

мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; а также услуги 42 класса МКТУ, такие как «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графических рекламных материалов; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; 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; консультации по технологическим вопросам; 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 программного обеспечения; 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;

составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; 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» непосредственно связаны с осуществляемой лицом, подавшим возражение, деятельностью;

- очевидно, что вышеуказанная нами ИТ-продукция (товары) и деятельность лица, подавшего возражение, по разработке компьютерных программ (услуги) принадлежат к одним и тем же родовым и видовой группам и являются однородными части товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак;

- 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. К сожалению, лицу, подавшему возражение, не было известно о поданной ООО «БЕНОВА» заявке, в противном случае, еще на этапе экспертизы было бы направлено возражение с подтверждением осуществляемой на территории России деятельности. Однако при принятии решения о регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой, видимо, не была проанализирована в должной мере информация из общедоступного источника – сети интернет, в противном случае, было бы установлено существование одноименного сайта лица, подавшего возражение <https://www.bnovo.ru/> и выявлен факт копирования наименования.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому

товарному знаку в отношении вышеуказанной части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Доверенность на представителя на 1 л.;
2. Платежный документ на оплату пошлины за подачу возражения на 1 л.;
3. Электронная выписка из ЕГРЮЛ на ООО «БЕНОВА» на 11 л.;
4. Электронная выписка из ЕГРЮЛ на ООО «БИНОВО» на 10 л.;
5. Сведения о товарном знаке по свидетельству №882817 на 7 л.;
6. Сведения о заявке на регистрацию товарного знака № 2021704008 на 8 л.;
7. Копия Лицензионного договора № 270 от 27 ноября 2020 года на 13 л.;
8. Копия Лицензионного договора № 6427-2022 от 27 декабря 2022 года на 7 л.;
9. Копия Лицензионного договора № 275/24362 от 24 марта 2023 года на 10 л.;
10. Копия Лицензионного договора № 2У-085-23 от 06 июня 2023 года на 13л.;
11. Копия Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ №2021617519 на 1л.;
12. Сведения из реестра программного обеспечения на 5л.;
13. Копия выписки из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» на 1л.;
14. Копия выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий от 25.09.2022 № АО-20220925- 8090080298-3 на 1л.;
15. Отзывы потребителей с интернет ресурсов на 15 л.;
16. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л.;
17. Копия лицензионного договора №01/21 о предоставлении права использования товарного знака от 10.12.2021 года на 4 л.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на возражение не представил, в рассмотрении возражения не участвовал.

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

С учетом даты (29.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированный товарный знак, включающий выполненные буквами латинского алфавита словесное обозначение «benova», над которым расположен изобразительный элемент в виде контура разорванного сердца. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного

знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

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

Из представленных в возражении документов [4] следует, что общество с ограниченной ответственностью «БИНОВО» было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.04.2017 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (29.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «benova» оспариваемого знака, выполняющего в нем основную индивидуализирующую функцию, с отличительной частью «БИНОВО» фирменного наименования лица, подавшего возражение. Их фонетическое сходство определяется одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом согласных и близостью состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением в обозначениях.

Графические различия обозначений обусловлено использованием букв разных алфавитов, имеющих разное начертание.

Оценить семантическое сходство сравниваемых обозначений не представляется возможным в силу их фантазийного характера.

Таким образом, установлено наличие сходства оспариваемого знака с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых осуществляется деятельность

под фирменным наименованием, и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств использования фирменного наименования коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов [7-15] не позволяет прийти к выводу об использовании фирменного наименования ООО «БИНОВО» при введении этим лицом в гражданский оборот товаров и услуг, связанных с разработкой программного обеспечения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В частности, для подтверждения использования фирменного наименования ООО «БИНОВО» в отношении части вышеуказанных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в возражении представлены выписка из ЕГРЮЛ [4] с указанием видов деятельности, согласно которой основным видом деятельности юридического лица является разработка программного обеспечения, лицензионные договоры [7-10], свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2021617519 [11], сведения из реестра программного обеспечения [12], выписка из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» [13], выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий от 25.09.2022 № АО-20220925- 8090080298 [14], отзывы потребителей с интернет ресурсов [15].

Из всех представленных материалов только лицензионный договор [7] и часть отзывов [15] имеют дату, более раннюю, нежели дата приоритета товарного знака. При этом материалы возражения не содержат подтверждения того факта, что лицензионное вознаграждение за право использование программного обеспечения по данному лицензионному договору поступило на счет Лицензиара, каковым является согласно договору [7] лицо, подавшее возражение. В соответствии с пунктом 2 Технического задания (Приложение №1 к договору №270 от 27.11.2020), являющегося неотъемлемой частью указанного лицензионного договора, началом исполнения обязательств по предоставлению прав (лицензий) на использование

программного обеспечения является уплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения.

В связи с изложенным невозможно установить, осуществлялась ли деятельность под фирменным наименованием, и соотнести дату исполнения обязательств по договору, если он был исполнен, с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается отзывов интернет-ресурсов, то они не содержат фактических доказательств деятельности под фирменным наименованием ООО «БИНОВО» и, кроме того, представляют собой отзывы о программе о Vnovo PMS. Остальные документы имеют даты после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, материалами возражения не доказано участие юридического лица в осуществлении деятельности под фирменным наименованием ООО «БИНОВО» при введении в гражданский оборот товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, несмотря на более раннее исключительное право на фирменное наименование, часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, отсутствие доказанной деятельности, осуществляемой под фирменным наименованием, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствует о невозможности применения в данном случае положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое также указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении, то материалы возражения не содержат доказательств того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

В связи с указанным отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №882817 в отношении указанных выше товаров несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 882817.