


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 765121, поданное совместно Российским Союзом Автостраховщиков и Центральным Банком Российской Федерации, Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 04.02.2019 по заявке № 2019704094 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.07.2020 за № 765121. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «КИТ ОЦЕНКА», 191025, Санкт-Петербург, ул.

Стремянная, 10, лит А, пом. 21-Н (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 24.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 3 (2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что Центральный Банк Российской Федерации (далее по тексту - Банк России) является владельцем авторских прав на программное обеспечение и мобильное приложение под названием “Помощник ОСАГО”, разработанные и введённые в эксплуатацию в 2018 году, при оформлении соответствующего договора подряда в 2017 году. Использование обозначения “Помощник ОСАГО” на условиях исключительной лицензии предоставлено Российскому Союзу Автостраховщиков (далее по тексту - РСА). От правообладателя оспариваемого товарного знака лицами, подавшими возражение, получена претензия о прекращении нарушения прав на товарный знак по свидетельству №765121. Указанное свидетельствует о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №765121.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением, применяемым начиная с 2017 года для индивидуализации Банком России и РСА программного продукта “Помощник ОСАГО”, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированного, в том числе, в отношении программного обеспечения. Известность программного продукта “Помощник ОСАГО”, разработанного Банком России, подтверждается соответствующими публикациями приложенными к материалам возражения. По данным аналитического агентства ООО «АВТОСТАТ», опубликованным 21.02.2020 (<https://www.autostat.ru/news/42973/>), «в России насчитывается около 53 млн.

транспортных средств». Поскольку оспариваемый товарный знак способен вызвать в сознании десятков миллионов российских автовладельцев заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги под обозначением «Помощник ОСАГО» или сходным с ним до степени смешения.

Нарушение оспариваемой регистрацией требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем фактом, что оспариваемый товарный знак характеризуется высокой степенью сходства близкой к тождеству наименования известного программного продукта «Помощник ОСАГО» и оспариваемого



товарного знака “ ”. Владелец авторских прав не давал согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с названием известного программного продукта.

По мнению лиц, подавших возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 765121, не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Согласно пункту 2 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" "Извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа составляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по форме, установленной Банком России". При этом единственным ресурсом/приложением, позволяющим оформлять извещения о дорожно-транспортном происшествии с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по стандартам Банка России является МП "Помощник ОСАГО", созданное Банком России. Наличие на одном товарном рынке аналогичного ресурса, маркированного сходным обозначением, принадлежащим правообладателю оспариваемой регистрации, не соответствующего установленным Банком России требованиям, способно привести к путанице/смешению относительно доступных и законных вариантов оформления извещений в электронном виде и, соответственно, подорвать

доверие российских граждан к страхованию гражданской ответственности как институту гражданского права.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

(1) - Договор № 35/17 от 14.12.2017, заключенный между Банком России и ООО «65 Гигабайт»;

(2) - Акт № 1 от 07.08.2018 по 1 этапу Договора № 35/17 от 14.12.2017;

(3) - Акт № 2 от 13.08.2018 по 2 этапу Договора № 35/17 от 14.12.2017;

(4) - Акт № 3 от 15.02.2019 по 3 этапу Договора № 35/17 от 14.12.2017;

(5) - Лицензионный договор № БР-Д-59-4-1/215 от 15.03.2019 г., заключенный между Банком России и РСА;

(6) - Претензия ООО «КИТ ОЦЕНКА»;

(7) - Акт приемки № А-16-2-5-4/140 от 05.02.2019 Банком России в постоянную эксплуатацию АС «Сервер мобильных решений Банка России»;

(8) - Акт № 252 от 07.03.2019 о приемке (вводе) в эксплуатацию объекта нематериального актива;

(9) - Паспорт проекта ПС-П-05 «Уверенность в будущем» Банка России от 26.01.2017 № Пс-П-18;

(10) - Распоряжение Банка России № Р-212 от 16.03.2018;

(11) - Информация о госзакупке Банка России по проекту ПС-П-05 «Уверенность в будущем»;

(12) - Публикаций в СМИ сведений о создании ПО и МП «Помощник ОСАГО»;

(13) - Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «КИТ ОЦЕНКА»;

(14) - Проект Федерального закона №987674-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся следующему.

Генеральный директор ООО «КИТ ОЦЕНКА» является разработчиком программы Многоуровневая Информационно-Аналитическая Система Организации Безопасности Дорожного Движения (далее - МИАС ОБДД). Данная программа разработана в 2012 году и дополняется различными модулями. В том числе в ней присутствует модуль для заполнения Европротокола «Помощник ОСАГО». О ходе создания программы МИАС ОБДД докладывалось на нескольких научных и научно-практических конференциях, в частности - IV Международной научно-практической конференции «Реконструкция и анализ ДТП» (2012г.); 11-й Международной научно-практической конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» (2014) г. Санкт-Петербург; 9-й Международной конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» (2015г.) г. Санкт-Петербург. Исследования относительно функционала программы «PomoshnikOSAGO» нашло отражение более чем в нескольких десятках научных статей, за авторством Тюлькина Евгения Викторовича, в том числе статьях ВАК и СКОПУС.

Модуль, предназначенный для заполнения Европротокола, под названием PomoshnikOSAGO доступен по адресу www.dtpmaster.ru, www.accident.zone. Кроме того 21 ноября 2018 года было опубликовано видео на канале YOUTUBE (<https://www.youtube.com/watch?v=araiblxQnJY>), где автор и разработчик оригинального программного продукта демонстрирует программу «PomoshnikOSAGO».

На основе работающей программы «PomoshnikOSAGO» была сделана карта мест концентрации ДТП, информация о которой размещена на новостном канале «Водитель Петербурга» в конце сентября 2017 года, что подтверждается актом приема-передачи от 01.10.2017 года и Актом зачета взаимных требований от 02 октября 2017 года между ООО «Кит оценка» и АО «Ажур-Медиа».

Продукт проходил акселерационную программу в Университете ИТМО, с сентября 2017 года, где демонстрировалось улучшение различных модулей программного обеспечения для водителей, о чем сообщалось на самом сайте ИТМО в публикации от 06.07.2018 года.

Кроме того, правообладатель считает, что в отсутствие нарушений прав лица, подавшего возражения, у последнего отсутствует заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765121.

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

К материалам отзыва приложены следующие дополнительные документы:

(15) – Статья на сайте «www.news. itmo» от 06.07.2018 -о программе road accident solver;

(16) - Скриншот ролика с заголовком «Помощник ОСАГО», размещенный 21.11.2018 на канале YOUTUBE (<https://www.youtube.com/watch?v=araiblxQnJY>);

(17) - Договор с ООО «ZOLLE» от 01.03.2015 на разработку первичного макета изменения программы МИАС ОБДД в объеме первой страницы;

(18) - Акт УМВД России по Вологодской области №9\10124 от 24.07.2018 “о внедрении программы многоуровневой информационно-аналитической системы организации безопасности дорожного движения”;

(19) – Акт приема-передачи от 01.10.2017 и акт зачета взаимных требований от 02.10.2017 между ООО «КИТ ОЦЕНКА» и АО «Ажур-медиа»;

(20) – Аки приема-передачи от 08.09.2016 по лицензионному договору №004Л16 от 01.09.2016;

(21) – Выписка по счету о зачислении на расчётный счет ООО «КИТ ОЦЕНКА» платежа от ООО «Центр судебно-экспертной помощи» по счету №004Л16 от 01.09.2016;

(22) Письма от 02.10.2019 от директора НЧЭУ «Центр независимой экспертизы»; от директора компании ТОО «IT Creation» от 14.10.2019;

(23) Письмо от директора Вологодского центра судебной экспертизы;

(24) Благодарственное письмо от компании “Интеллект-Про” от 29.09.2019 о сотрудничестве посредством использования сайта accident.zone;

(25) Протоколы заседания комиссии администрации Московского района города Санкт-Петербург по организации безопасности дорожного движения от 28.06.2019;

(26) Скриншоты веб-приложения карты дорожных происшествий;

(27) Публикация в газете “Деловой Петербург”;

(28) Письмо начальника ОВ ДПС ГИБДД.

Дополнительно от лиц, подавших возражение, 20.01.2021 поступил отчет фонда ВЦИОМ о результатах социологического исследования (29).

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.02.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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 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).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765121 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лиц, подавших возражение, требованиям Кодекса, которые нацелены, прежде всего, на защиту имущественных прав авторов, а также на защиту публичного порядка и интересов потребителей.

Коллегия признает заинтересованность лиц, подавших возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №765121, поскольку в материалах дела имеются договоры на создание мобильного приложения и компьютерной программы «Помощник ОСАГО» (1), акты приемки-передачи, свидетельствующие об исполнении этого договора (2-4), отчет ВЦИОМ о результатах социологического исследования (29). При этом оценка заинтересованности производится на дату подачи возражения.



Оспариваемый товарный знак « Pomoshnik OSAGO » по свидетельству № 765121 с приоритетом от 04.02.2019 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде контура кузова автомобиля, а также словесных элементов «POMOSHNIKOSAGO», выполненного буквами латинского алфавита, где часть слова «OSAGO» выполнена оригинальным шрифтом, буквами красного цвета, а буквы «О» стилизованы под автомобильные колеса. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, красный, белый. Слово «OSAGO» указано в качестве неохраняемого элемента обозначения. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех

товаров и услуг, в связи с несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1), 3 (2) и 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения (9, 11, 1) свидетельствуют о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно начиная с 2016 года Банк России совершал подготовительные действия по созданию мобильного приложения «Помощник ОСАГО», в частности, действия по созданию рабочей группы, подготовке сопроводительной документации, проведению тендера, после чего выступил заказчиком разработки программного продукта «Помощник ОСАГО» по договору (1). Предметом указанного договора (1) является разработка исполнителем мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Пунктом 4.2 договора установлена обязанность заказчика принять результаты выполненных работ и оплатить их. Пунктом 9.4 договора (1) предусмотрена возможность применять условия соглашения к отношениям, возникшим до его подписания, то есть до 07.11.2017 года.

Представленные материалы (2-4) свидетельствуют о факте исполнения договора на создание программного продукта под наименованием «Помощник ОСАГО» к 13.08.2018. Право использования программного обеспечения «Помощник ОСАГО» на условиях исключительной лицензии (5) предоставлено от Банка России в пользу РСА 15.03.2019.

Указанные выше документы свидетельствуют о разработке по заданию лица, подавшего возражение, программного обеспечения «Помощник ОСАГО». Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что словосочетание «Помощник ОСАГО» не может являться самостоятельным объектом авторского права, так как представляет собой не сам результат интеллектуальной деятельности в виде программного продукта, а его название. Требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусмотрено, что название объекта авторского права охраняется в тех случаях, когда оно приобрело известность на территории Российской Федерации.

Следовательно, коллегии надлежит проанализировать представленные с возражением документы, касающиеся известности произведения.

Изучив представленные материалы (12), коллегия делает вывод о присутствии с февраля 2017 года в различных источниках информации, в том числе, в средствах массовой информации федерального покрытия сообщений о разработке Банком России мобильного приложения «Помощник ОСАГО» и о планируемом запуске его в эксплуатацию совместно с Российским Союзом Автостраховщиков. Среди источников информации, где присутствуют указанные сведения, можно перечислить интернет-страницы сайтов «РИА Новости», «Коммерсант», www.rueconomics.ru, www.finmarket.ru, www.banki.ru, www.old-asn-news.ru, www.primgazeta.ru, www.auto43.ru, www.autosway.ru, www.insur-info.ru, www.u-f.ru, www.asn-news.ru.

Кроме того, коллегией изучен представленный отчет ВЦИОМ (29) относительно узнаваемости обозначения «Помощник ОСАГО», согласно которому оспариваемое обозначение было знакомо 45% респондентов до начала опроса, а 39% респондентов полагают, что данное обозначение для своих товаров/услуг использует Российский Союз Автостраховщиков, являющийся лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что совокупностью представленных с возражением документов, доказано то, что название программного продукта «Помощник ОСАГО», имущественные авторские права на который возникли у Банка России до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приобрело узнаваемость и известность на территории Российской Федерации также до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Учитывая изложенное, положения пункта 9 (1) подлежат применению, так как представленными документами установлен факт создания объекта авторского права – программного продукта «Помощник ОСАГО», название которого приобрело известность на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака в доводах поступившего отзыва оспаривает авторство лица, подавшего возражение, как на программное обеспечение «Помощник ОСАГО», так и на его название.

Анализ представленных с отзывом материалов (15-28) показал следующее.

Представленный договор (17) свидетельствует о заказе ООО «КИТ ОЦЕНКА» у контрагента ООО «Zolle» дизайна программы «Многоуровневая информационно-аналитическая система организации безопасности дорожного движения». При этом указанный документ представлен в объеме одного листа, без листа подписей и без приложений. Актом приема-передачи и зачета взаимных требований (20) удостоверен факт передачи от ООО «КИТ ОЦЕНКА» к АО «АЖУР МЕДИА» услуги по предоставлению карт мест концентрации ДТП. Согласно акту УМВД России по Вологодской области (18) программа «Многоуровневая информационно-аналитическая система организации безопасности дорожного движения», разработанная Тюлькиным Евгением Викторовичем, применяется в практике работы специалистов подразделения УМВД ГИБДД России по городу Вологда с 2018 года. Статья (15) посвящена программе «Road accident solver», ее функционалу и разработчиками, в качестве которых указан Е.В. Тюлькин.

Таким образом, исследованные материалы (15, 17-20), датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, но не содержат указания на словосочетание «Помощник ОСАГО».

При этом документы (20-21) содержат спорное словосочетание и датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, представляют собой акт приемки модуля «Помощник ОСАГО» от ООО «КИТ ОЦЕНКА» в пользу контрагента и выписку со счета, подтверждающую начисление платежа по тому же договору, к которому составлен акт. Вместе с тем договор, во исполнение которого составлен акт передачи и осуществлен платеж, не представлен в материалы дела. На основании указанных документов (20-21) коллегия не может сделать вывод о наличии у ООО «КИТ ОЦЕНКА» авторских прав на программное обеспечение «Помощник ОСАГО» и его название, а также о том, каким образом в ведении последнего оказался модуль программного обеспечения «Помощник ОСАГО».

Спорное словосочетание присутствует также в качестве названия видеоролика в представленном скриншоте страницы хостинга YOUTUBE (16).

Однако видео по адресной строке указанного ролика недоступно к просмотру в настоящее время, поэтому невозможно оценить содержание ссылки.

В материалах (22-28), датированных позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, словосочетание «Помощник ОСАГО» встречается в письмах контрагентов (22) как дублирующее название программы «Road accident solver», указано по тексту в скобках. Материалы (23-24) также свидетельствуют о сотрудничестве между правообладателем оспариваемого товарного знака и его контрагентов в отношении программы «Road accident solver».

На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2020, представитель правообладателя пояснил, что «Помощник ОСАГО» является модулем программы «Многоуровневая информационно-аналитическая система организации безопасности дорожного движения», однако представленные с возражением документы не позволяют подтвердить данный довод правообладателя.

Кроме того, правообладатель в представленном отзыве приводит доводы о написании модуля «Помощник ОСАГО» в 2012 году в рамках диссертационного исследования, а также о выступлении на многочисленных конференциях с докладами о работе данной программы. При этом представленные документы не содержат читаемых выдержек из диссертационного исследования, докладов или научных статей, способных подтвердить указанный довод.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не опровергают выводы коллегии относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.


Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.


Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного

знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.


Анализ представленных с возражением документов (1-5, 9-11) позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение (Банк России), действительно является заказчиком разработки программного обеспечения “Помощник ОСАГО”, а второе лицо, подавшее возражение (РСА), является лицензиатом Банка России по соответствующему договору, в силу которого ему переданы права на использование и продвижение мобильного приложения “Помощник ОСАГО”. Представленные публикации (12) свидетельствуют об информировании потребителя о подготовке и запуске мобильного приложения “Помощник ОСАГО”, его функционале и роли данного приложения в процессе оформления Европротокола участниками ДТП. Дополнительно представленное социологическое исследование (29) представляет собой анализ мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно компаний, использующих обозначения “Помощник ОСАГО” и

“  ”, а также о возможности ошибочного использования сервисов, для которых используются данные обозначения.

В результате проведенного исследования (29) сделаны следующие выводы: 39% от общего количества опрошенных полагают, что обозначение “Помощник ОСАГО” используется Российским Союзом Автостраховщиков; каждый второй


опрошенный (52%) указал, что обозначение “  ” также используется РСА /Банком России или другой организацией с разрешения / по лицензии РСА или Банка России; более половины опрошенных участников исследования (56%) склоняются мнению, что, если бы они хотели воспользоваться приложением, для которого используется обозначение Помощник ОСАГО, и

увидели приложение под обозначением “  ”, они могли бы

по ошибке обратиться к приложению под обозначением “  ” вместо приложения под обозначением Помощник ОСАГО. Ретроспективный анализ

свидетельствует о том, что обозначение Помощник ОСАГО стало известно 38% опрошенных в 2020 году; 21% опрошенных в 2019 году, 8 % в 2017-2018 годах и 17 % в 2016 году.

Учитывая изложенное, в материалах дела имеются доказательства наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицами, подавшими возражение, и о неверном восприятии товарного знака

«  », зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, в качестве средства индивидуализации иного коммерческого источника, отличного от его правообладателя.

Учитывая, что согласно данным исследования (29) обозначение «Помощник ОСАГО» приобрело узнаваемость в качестве названия мобильного приложения для электронного оформления Европротокола, то коллегии необходимо соотнести это с товарами и услугами 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Мобильному приложению как программному продукту могут быть признаны однородными следующие товары 09 класса МКТУ «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые» и услуги 42 класса МКТУ «модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; 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; тиражирование компьютерных программ; разработка решений на основе компьютерных программных приложений; размещение программного обеспечения компьютерных приложений в области управления знаниями для создания баз данных с возможностью поиска информации; написание программ для обработки данных; проектирование и разработка компьютерных баз данных; разработка компьютерных баз данных; разработка систем обработки данных; хранение данных в режиме онлайн; компьютерные услуги по хранению электронных данных; проектирование и разработка программного обеспечения по поиску данных; создание кода программного обеспечения для оценки и расчета данных”, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №765121.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №765121 в отношении перечисленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения обусловлены также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем данный довод аргументирован ссылками на проект закона № 987674-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - «Проект ФЗ»), которым предполагается внести изменения в Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Коллегия полагает преждевременным анализ положений проекта закона, так как он не является источником права в Российской Федерации, может быть изменен до его принятия, а в случае его одобрения в третьем чтении, утверждения Советом

Федерации и подписания Президентом России, срок вступления его в силу не известен. Следовательно, данный источник не может быть положен в основу каких-либо выводов о действующем правовом регулировании в сфере оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии.

Кроме того, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, обоснован положениями пункта 2 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Указанная статья предусматривает возможность извещения о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа, который составляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по форме, установленной Банком России". При этом данная форма утверждена в виде Приложения 5 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Форма содержит необходимый для оформления страхового случая набор сведений об участниках дорожно-транспортного происшествия, о транспортных средствах, месте аварии и так далее. Однако ни положения пункта 2 статьи 11.1 указанного Закона, ни форма, утвержденная во исполнение данной нормы, не ограничивают пользователей в способе ее заполнения.

Норма пункта 2 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не содержит указания на какой-либо ресурс, посредством которого такая форма может быть заполнена, а также не содержит запрета на заполнение ее при помощи любых доступных источников, а также при помощи в заполнении документов третьих лиц.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

В адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2020 поступило особое мнение от правообладателя

оспариваемого товарного знака, в котором выражено несогласие с резолютивной частью заключения коллегии от 21.01.2021.

Правообладатель ссылается на первенство использования им словосочетания “Помощник ОСАГО” в качестве коммерческого обозначения как наименования программного обеспечения, а именно модуля программы МИАС ОБДД в подтверждение чего прикладывает следующие документы:

1. Лицензионный договор №004Л16 от 01 сентября 2016 года о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности с приложением №1, акт приемки к нему и выписка со счета о начислении платежа во исполнение договора;

2. Скриншот статьи с сайта www.estimatica.info от 14.12.2015;

3. Договор №02/04-015 от 01.03.2015 (в полном объеме) с приложением №1 и техническим заданием;

4. Скриншот экрана монитора с текстовым документом, содержащим словосочетание “Помощник ОСАГО”;

5. Акт приема передачи от 06.05.2013;

6. Справка от 23.09.2015 от Министерства образования и науки Российской Федерации;

7. Распечатка слайдов к докладу на 11-й международной научно-практической конференции 2014 года в городе Санкт-Петербург;

8. Коммерческое предложение ООО “КИТ ОЦЕНКА ” от 25.02.2015.

Часть приложенных документов уже имелась в материалах дела и им была дана подробная оценка выше в настоящем заключении, в частности, приложения (22, 24).

Кроме того, по мнению правообладателя, факт отправки коммерческих предложений доказывает его авторство на словосочетание “Помощник ОСАГО”. К особому мнению приложен список сайтов, на которых размещены модули программного обеспечения для водителей, разработанных ООО “КИТ ОЦЕНКА”:
<https://nwsa.ru> Спб, Северо-Западное общество оценщиков;
<http://www.estimatica.info/assessment/transport/> 149-avtotehnicheskaya-ekspertiza-

onlajn; Екатеринбург, [https://advokat-latyshev.by/analiz dtp/](https://advokat-latyshev.by/analiz_dtp/) Минск. Кроме того, в статье на сайте Эстиматика указана дата публикации - 14.12.2015 года, а также содержится обозначение “Помощник ОСАГО”.

Кроме того, в поступившем особом мнении правообладатель ссылается на недостаточность времени для подготовки полного объема документов для защиты своих прав.

Изучив доводы особого мнения, коллегия сообщает следующее.

В соответствии с требованиями Правил ППС перед началом рассмотрения возражения по существу, перед участниками заседания коллегией был поставлен вопрос о готовности к рассмотрению и о наличии каких-либо ходатайств. Тем не менее, ходатайств об отложении рассмотрения возражения не заявлялось в ходе заседания коллегии от 21.01.2021.

Что касается доводов правообладателя о наличии у него преимущественного права на коммерческое обозначение “Помощник ОСАГО”, то о таком праве не сообщалось в ранее представленных доводах правообладателя. Документы и доводы, представленные после заседания коллегии не могут быть положены в основу решения и учтены в уже вынесенном решении по состоявшемуся рассмотрению возражения.

Тем не менее, следует отметить, что коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации имущественного комплекса, которое должно обладать известностью на определенной территории и ассоциироваться с каким-либо предприятием. Вновь представленные правообладателем документы не свидетельствуют о наличии у него прав на какой-либо имущественный комплекс, который мог быть индивидуализирован с помощью коммерческого обозначения “Помощник ОСАГО”.

Что касается остальных доводов особого мнения относительно разработки программы и использования названия “Помощник ОСАГО” до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то в этой части выводы коллегии изложены выше в настоящем заключении.

В адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2020 правообладателем оспариваемого товарного знака направлены дополнительные документы. В частности, представлены выдержки из методических указаний Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета «Расследование, реконструкция и экспертиза дорожно-транспортных происшествий» (составители С.А. Евтюков, П.А. Степина, Е.В. Тюлькин: СПбГАСУ.-СПб., 2015.-40 с.). Представленный объем (страница 28 источника) указанных методических рекомендаций содержит следующее «...программы-онлайн помощник заполнения извещения о ДТП по ОСАГО (Помощник ОСАГО) и выслать его на почтовый адрес страховой компании (см. рис. 17, 18)».

Из представленного объема документа коллегия не может сделать вывод о том, было ли упоминание по тексту словосочетания «Помощник ОСАГО» использовано в качестве названия программы или в ином качестве. Из представленных выдержек не представляется возможным установить как часто данное словосочетание присутствовало в тексте, была ли программа «Помощник ОСАГО» объектом исследования в методических рекомендациях, а также о тираже представленного документа. Кроме того, в представленном тексте отсутствует указание на автора программы «Помощник ОСАГО», а также не установлено кем из соавторов была написана соответствующая часть текста методических рекомендаций.

В тоже время для признания названия программы объектом авторского права необходимо установить известность как программы, так и ее названия. Поэтому представленные документы не опровергают выводы коллегии, изложенные выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 765121 недействительным полностью.