

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2022, поданное ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097987) и ООО «АУТЛАЙТ», г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение №1, лицо, подавшее возражение №2, лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773096, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака « **innostage** » по заявке №2020704330 с приоритетом от 31.01.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2020 за №773096 на имя ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1191690099028), г. Казань (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №773096 противоречит требованиям пунктов 8 и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №773096, лицо, подавшее возражение №1,

ссылается на свое исключительное право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком и возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) зарегистрировано в качестве юридического лица 06.05.2016, т.е. ранее даты приоритета (31.01.2020) оспариваемого товарного знака и ранее, чем его правообладатель (ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН: 1191690099028), который был зарегистрирован в качестве юридического лица 05.12.2019. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение №1, не изменялось с момента регистрации.

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству №773096 основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «INNOSTAGE», сходный с оригинальной частью «ИННОСТЕЙДЖ» фирменного наименования лица, подавшего возражение №1, что обусловлено их фонетическим тождеством в силу наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Словесный элемент «INNOSTAGE» состоит из соединенных в один элемент понятий: «Inno» является производным от слова «innovation», что в переводе с английского языка означает «инновация, нововведение, модернизация»; «stage» в переводе с английского языка означает «стадия; ступень; этап; платформа, программа второго этапа загрузки операционной системы».

Таким образом, сопоставляемые спорный товарный знак и фирменное наименование несут в себе одни и те же понятия и идеи, связанные с оказанием услуг в сфере IT - технологий (информационных технологий), разработкой инновационного программного обеспечения для решения современных задач. Тем самым, у сравниваемых обозначений имеется подобие заложенных понятий.

Сравниваемые средства индивидуализации характеризуются вхождением в их состав фонетически и семантически сходного словесного элемента «ИННОСТЕЙДЖ», на который падает логическое ударение и который несет основную индивидуализирующую нагрузку как в оспариваемом товарном знаке, так и в фирменном наименовании лица, подавшего возражение №1.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, среди видов деятельности лица, подавшего возражение №1, указаны, в частности, следующие: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения; 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования; 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, среди видов деятельности лица, подавшего возражение №2, указаны, в частности, следующие: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения; 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

Лица, подавшие возражение, являются группой компаний-производителей ИТ-продукта, осуществляют деятельность по разработке программного обеспечения, консультированию по вопросам информационных технологий, проектированию и разработке различных ИТ-решений.

В подтверждение указанного к возражению приложены документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности в сфере разработки информационных и компьютерных технологий с использованием фирменного наименования «Инностейдж».

Генеральным директором ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) и ООО «АУТЛАЙТ» (ОГРН 1161690097777) является В.А. Булычков.

Товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №773096, являются однородными видами деятельности лиц, подавших возражение.

В подтверждение фактической деятельности с использованием фирменного наименования ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) до даты приоритета оспариваемого товарного знака в возражении приведены следующие сведения:

- одним из крупных проектов с участием ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) является выполнение работ на площадке для проведения конгрессно-

выставочных мероприятий «КАЗАНЬ ЭКСПО», общей площадью 143361 кв.м., что отражено в договоре субподряда №78-02/01-20/МВЦ/З от 20 января 2020 г., согласно которому Подрядчик (ООО «Грань») поручает и оплачивает, а субподрядчик (ООО «Инностейдж») принимает на себя обязательства выполнить следующие виды работ: «монтаж системы ТВ-1 (экраны навигации над входами в павильоны); монтаж системы ТВ-2 (бегущая строка на входных группах); монтаж: системы ВКС (концертный зал); конференц-система (увеличение мощности конференц-связи); модернизация речевого оповещения в выставочных павильонах; устройство технического учета электроэнергии на вводных устройствах; устройство диспетчеризации компрессорных установок; устройство диспетчеризации вводных автоматов ГРЩ и ВРУ на объекте: «Модернизация Международного выставочного центра «КАЗАНЬ ЭКСПО» (Этап 3)», согласно техническому заданию и проектной документации к этому договору;

- согласно письму от 13.01.2020 вышеупомянутые работы, а также работы по обеспечению информационной безопасности и обеспечению технологии предотвращения утечек, конфиденциальной информации из информационной системы объекта (DLP система) указаны в закреплены за лицом, подавшим возражение №1, на объекте МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»;

- в рамках договора подряда №41/19-06 от 03.06.2019 на выполнение строительно - монтажных работ лицо, подавшее возражение №1, приняло на себя обязательства по поставке и монтажу системы АВС, в рамках которого им была создана программа для ЭВМ, а также проведены пуско - наладочные работы;

- в соответствии с договором оказания услуг №14/1-06И (на создание программы для ЭВМ) от 14.06.2019 лицо, подавшее возражение №1, разработало для Заказчика программу «Синоптическое управление микрофонами конференц-систем», предназначенную для сводного управления конференц-системами Bosch Dicentis, Dicentis Wireless, CCS 1000D, DCN Next Generation, включая беспроводную серию.

В обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с логотипом «», исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение №2, на основании Договора оказания услуг (на разработку логотипов и изготовление фирменных сувениров и подарков) от 13.12.2016 и акта оказанных услуг от 23.12.2016, таким образом, исключительное право на это произведение, которое используется в деятельности ООО «Инностейдж» (ОГРН 1161690097986), возникло задолго до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (31.01.2020);

- сходство комбинированного обозначения «» с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов, которые состоят из соединенных в один элемент понятий «Inno» и «stage», несущих в себе одни и те же понятия и идеи, связанные с оказанием услуг в сфере ИТ - технологий (информационных технологий), разработкой инновационного программного обеспечения для решения современных задач, то есть у сравниваемых обозначений отмечается высокая степень семантического сходства, также графическое сходство обозначений определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв, расположением букв по отношению друг к другу, алфавитом и цветовым сочетанием с преобладанием букв черного цвета.

Полагая доказанным, что регистрация товарного знака по свидетельству №773096 противоречит требованиям пункта 8 и пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, лица, подавшие возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку №773096 в отношении всех товаров и услуг 9 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ИНН 1655359321, ОГРН 1161690097986 от 06.05.2016;

(2) Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986, ИНН 1655359321 (лицо, подавшее возражение №1);

(3) Решение №1 единственного учредителя ООО «ИННОСТЕЙДЖ» от 21 апреля 2016 года;

(4) Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АУТЛАЙТ» (лицо, подавшее возражение №2);

(5) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АУТЛАЙТ» от 06.05.2016;

(6) Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН: 1191690099028 (правообладатель);

(7) Сведения из реестра товарных знаков, знаков обслуживания РФ касательно товарного знака №773096;

(8) Договоры аренды, передаточные акты к этим договорам, платежные поручения к договорам аренды;

(9) Договор субподряда №78-02/01-20/МВЦ/3 от 20 января 2020 года между ООО «Грань» (подрядчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (субподрядчик) с приложениями и платежными поручениями;

(10) Письма ООО «Грань» от 13.01.2020, от 05.03.2020, от 13.08.2020;

(11) Программа ПНР ВКС Система видеоконференц связи в концертном зале, субподрядчик - ООО «Инностейдж»;

(12) Инструкция по использованию системы управления в конгресс-холле МВЦ «Казань Экспо» (Казань, 2020);

(13) Договор подряда №41/19-06 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Международный выставочный центр «КАЗАНЬ ЭКСПО» от 03.06.2019, заключенный между ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» (Генподрядчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (подрядчик) с приложением №1 (наименование поставляемого и монтируемого оборудования), дополнительным соглашением №1 (срок окончания поставки и выполнения работ: 31.12.2019);

(14) Договор оказания услуг (на разработку логотипов и изготовление фирменных сувениров и подарков) от 13.12.2016, заключенный между ООО «АУТЛАЙТ» (Заказчик) и ИП Базикян Е.А. (Исполнитель), приложение №1 к договору от 13.12.2016 (Техническое задание на разработку логотипов с названием

«INNOSTAGE» и «OUTLIGHT»), акт оказанных услуг от 23.12.2016, платежное поручение, скрин переписки;

(15) Договор оказания услуг № 14/1-06И (на создание программы для ЭВМ) от 14.06.2019, заключенный между ООО «Хай-Тек Медиа» (Заказчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (Исполнитель), техническое задание к нему, утвержденное 24.06.2019, счет на оплату от 04.07.2019, платежное поручение от 08.07.2019.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указал следующее:

- ссылка на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса является несостоятельной, так как лица, подавшие возражение (ООО «ИННОСТЕЙДЖ» и ООО «Аутлайт»), не являются общеизвестными организациями в Российской Федерации, не имеют собственного сайта в сети интернет и вывески на здании, в котором арендуют офисное помещение, также отсутствуют режимные таблички, в силу чего не представляется возможным их идентифицировать;

- правообладатель входит в группу компаний «Innstage-group», разрабатывает и продвигает программные продукты, сервисы, занимается модификацией и внедрением программного и аппаратного обеспечения ведущих мировых производителей, известен в сети интернет, также исполняет контракты с такими контрагентами, как ПАО «Газпром», ООО «Лукойл-Технологии» и пр.;

- правообладатель полагает несостоятельным довод о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения с логотипом лиц, подавших возражение, так как заявка на регистрацию указанного знака не направлялась, товарный знак с таким логотипом не регистрировался, в открытых реестрах Федеральной службы по интеллектуальной собственности информация о подаче заявки отсутствует, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются по внешним признакам;

- указание на разработку программного обеспечения в рамках выполнения работ на площадке для проведения конгрессно-выставочных мероприятий «КАЗАНЬ ЭКСПО» несостоятельно, поскольку работы, выполняемые в рамках договора

подряда №78-02/01-20/МВЦ/З от 20.01.2020, являются монтажом слаботочных систем;

- построение системы ВКС в рамках исполнения указанного договора на базе оборудования торговых марок Extron - профессионального аудиовизуального оборудования и Policom - производство систем аудио, видео конференцсвязи и инфраструктурных средств, использование оборудования известного американского производителя специальных поворотных камер с вариообъективами Vaddio не имеет отношения к разработке программного обеспечения, так как оборудование является полностью готовым к монтажу и использованию. Лицензия Shure для подключения и управления микрофонными пультами также является созданной американской корпорацией, специализирующейся на производстве звукового оборудования;

- программное обеспечение ABB Ekip Connect, представляющее собой программное обеспечение для контроля и управления автоматическими выключателями, является готовым программным обеспечением, а не созданным лицами, подавшими возражение, что подтверждается информацией, размещенной на сайте <https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/avtomaticheskie-vikluchateli/tmax-xt/ekip-connect>;

По мнению правообладателя, лица, подавшие возражение, не являются заинтересованными лицами, поскольку известность компаний и созданного ими программного обеспечения не доказана, кроме того, деятельность лиц, подавших возражение, не является однородной услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака №773096, на основании чего правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №773096.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1191690099028) (16);
- скриншот поисковых страниц Yandex, Google по запросу «инностейдж» (17);
- скриншот с официального сайта tatar-inform (18);
- отчет о проверке заявляемого обозначения «ST» (19);
- отчет о проверке заявляемого словесного обозначения «InnoSTage» (19);
- поручение на составление и подачу заявки на регистрацию товарного знака

(20);

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №773096 (21);
- официальные письма-приглашения на участие в конференциях в сфере ИТ-технологий (22);
 - рекламные материалы (23);
 - выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «ИНОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) и ООО «АУТЛАЙТ» (ОГРН 1161690097777) (24);
 - распечатка сведений о состоянии делопроизводства по заявке №2020772603 (25);

- заявка на государственную регистрацию товарного знака на имя Булычкова Вадима Анатольевича (26);

- фото с адреса (Казань, Республика Татарстан, ул. Подлужная, д.60) (27);
- выписки из ЕГРЮЛ, относительно компаний, входящих в группу компаний «Иностейдж» (ООО «АРТКО», «ООО «ИНОСИСТЕМ», «ТЕЛЕКОМ ИНТЕГРАЦИЯ», ООО «ОМС СОЛЮШН» (28);
 - карточка компании ООО «ИНОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (29);
 - устав ООО «ИнноСТейдж» (30);
 - решение единственного учредителя №1 ООО «ИнноСТейдж» от 02.12.2019 (31);
- документы, отражающие деятельность ООО «Телеком Интеграция», свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ на имя ООО «Омс Солюшн» (32).

На заседании коллегии, которое состоялось 18.07.2022, правообладатель представил дополнение к отзыву, где привел сведения о руководителе лиц, подавших возражение – Булычкове В.А., отметив, что руководимые им компании ведут деятельность в сфере медиаискусства, которая заключается в поставке материалов, необходимых для монтажа концертного оборудования и настройке данного оборудования с предустановленным на данном оборудовании готовом программном обеспечении различных производителей.

Анализируя документы, приложенные к возражению, правообладатель отмечает, что представленные в дело договоры подтверждают осуществление

культурно - развлекательной деятельности и выполнение необходимых технических и пуско - наладочных работ, при этом отсутствуют документы, подтверждающие выполнение обязательств по созданию программного обеспечения в рамках договора оказания услуг №14/1-06И от 14.06.2019 на создание программы «Синоптическое управление микрофонами конференц-систем», предназначеннай для сводного управления конференц-системами Bosch Dicentis, Dicentis Wireless, CCS WOOD, DCN Next Generation, включая беспроводную серию, при этом по данному договору лицо, подавшее возражение №1, не разрабатывало программу, а лишь проводило настройку и приемо-сдаточные испытания готового программного обеспечения на оборудовании Заказчика, а также работу по программированию и отладке программы, что исходит из требований технического задания к указанному договору.

В дополнении к отзыву правообладатель обращает внимание на то, что в соответствии с данными с сайта Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) ИП Базикян Е.А. прекратила свою деятельность 21.12.2011, т.е. на дату заключения договора оказания услуг от 13.12.2016 ИП Базикян Е.А. уже прекратила свою деятельность, кроме того, в возражении не представлено ни одного доказательства использования указанного обозначения лицом, подавшим возражение №1, в своей коммерческой деятельности.

Также правообладатель считает, что у ООО «ИННОСТЕЙДЖ» (ОГРН 1161690097986) не могли возникнуть исключительные права на данное фирменное наименование, поскольку при регистрации юридического лица в 2016 году было утверждено полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «INNOSTATE» и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «INNOSTATE», и только 16 марта 2020 года ООО «Инностейдж» изменило свое полное фирменное наименование на английском языке на Limited Liability Company «INNOSTAGE» и соответственно сокращенное фирменное наименование - LLC «INNOSTAGE».

Таким образом, на момент изменения фирменного наименования (16.03.2020) лица, подавшего возражение №1, у правообладателя уже возникло исключительное право на фирменное наименование «Innosten», а также на оспариваемый товарный знак, приоритет которого (31 января 2020 года) установлен до изменения фирменного

наименования «Innstate» на «Innostage».

В дополнении к отзыву также представлена информация о деятельности правообладателя под своим фирменным наименованием.

Резюмируя доводы, изложенные в отзыве, правообладатель полагает, что лица, подавшие возражение, не доказали свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку деятельность лица, подавшего возражение № 1 (концертная деятельность) не является однородной деятельности правообладателя, а также товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

К дополнению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети интернет о международном фестивале медиаискусства «НУР» (33);
- фотография с адреса местонахождения лиц, подавших возражение (34);
- распечатки из сети Интернет (35);
- техническое описание программного модуля HTM-Synoptic (36);
- определение Суда по интеллектуальным правам об отказе в принятии предварительных обеспечительных мер от 20 июня 2022 года по делу № СИП-539/2022 (37);
 - скриншот из социальной сети «Instagram» об организаторе фестиваля «NUR» (38);
 - выписка из ЕГРИП, подтверждающая прекращение деятельности ИП Базикян Е.А. (39);
 - Устав LLC «INNOSTATE» от 21.12.2016 (40);
 - Устав правообладателя «LLC «InnoSTage» (41);
 - Устав «Иностейдж» от 16.03.2020 и выписка из ЕГРЮЛ от 15.07.2022 (42);
 - скриншоты с сайта «Инстаграм», отражающий концертную деятельность лица, подавшего возражение № 1 (43);
 - скриншот с официального сайта правообладателя (44);
 - распечатки из сети Интернет, отражающие деятельность правообладателя (45);
 - постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 №СП-21/4 (Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении

доменных споров) (46);

- Государственная аккредитация Минкомсвязи (Минцифры) РФ в соответствии со свидетельством №АО-20220311-3794580274-3 от 14.03.2022 (47);
- свидетельства о регистрации товарных знаков №782750 «Digital Nation» и №773096 «InnoSTage» (48);
- документы, отражающие деятельность правообладателя с использованием оспариваемого товарного знака (49).

В дополнении к отзыву, которое поступило в Роспатент 06.09.2022, правообладатель еще раз представил анализ документов, приложенных к возражению, указав на их несоответствие действительности, в частности, привел анализ договора оказания услуг №14/1-06И от 14.06.2019 на создание программы «Синоптическое управление микрофонами конференц-систем», предназначенную для сводного управления конференц-системами Bosch Dicentis, Dicentis Wireless, CCS WOOD, DCN Next Generation, включая беспроводную серию, который показал, что эта программа уже существовала 2016 году, о чем свидетельствует информация на сайте <https://hi-tech-media.ru/equipment/programmnoe-obespechenie-dlva-konferentsiv/HTM-Svnoptic/>.

Также представлены документы, подтверждающие, что данное программное обеспечение ранее было представлено компанией Bosch на конференции в Москве 31 октября 2017 года.

К данному дополнению приложены распечатки следующих материалов: справочник «Академик, Википедия»; информационный журнал «Что такое инсталляция»; «Разработка Хайтек - медиа»; Презентация 2018-03-22_Bosch-GAVR-SYNOPTIC-BIAMP-SHURE; «пункты про служебные сообщения»; «получение этих сообщений в ПО синоптического управления тоже реализовано»; «включенные микрофоны на пиктограммах»; «отображение метаданных»; выставка конференц-системы Bosch; «Анонс вебинара Хайтек - медиа от 22.03.2018»; «схема взаимодействия»; «Youtube вебинар 11.10.16»; «выставка 2016»; «Установка программного обеспечения — Википедия»; «Система управления пакетами — Википедия»; «Результаты поиска по наименованиям Иностэйдж, Innostage в поисковых системах Yandex, Google» (50).

От лиц, подавших возражение, 04.10.2022 поступила корреспонденция в ответ

на отзывы правообладателя, где повторяются доводы возражения, а также раскрывается содержание пусконаладочных и монтажных работ, осуществляемых в соответствии с договорами подряда и оказания услуг, приложенными к возражению в доказательство фактического осуществления деятельности с использованием фирменного наименования.

Корреспонденция от правообладателя, поступившая 05.12.2022, была им отозвана письмом от 07.12.2022, поскольку содержала в себе уже ранее изложенные контраргументы, касающиеся доводов возражения и приложенных к нему документов, соответственно, эта корреспонденция не подлежит учету при анализе позиции правообладателя.

На заседании коллегии, которое состоялось 07.12.2022, от лиц, подавших возражение, поступили письменные пояснения по возражению, в которых также повторяются доводы возражения, и, кроме того, представлены аргументы в доказательство заинтересованности лиц, подавших возражение.

К пояснениям приложены следующие материалы:

- распечатка письма с электронной почты по домену innostage.ru (51);
- распечатка письма с электронной почты по домену innostage.com (52);
- скриншот интернет сайта <https://arispro.ru/realizovannieprojekty/vistavochnye-centry/mvc-kazan-ekspo/?action=preview> (53);
- скриншот интернет сайта <https://nurfestival.com/> (54);
- скриншот ролика с сервиса youtube (55);
- справка о принадлежности домена innostage.ru (56);
- справка о принадлежности домена innostage.com (57);
- выписки из ЕГРИП в отношении ИП Базикян Е.А. и в отношении ИП Шаталкина Е.А (58).

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

С учетом даты приоритета (31.01.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 773096 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 9 (1) 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 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.

Положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относятся пункты 8, 9 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №773096 представляет собой



комбинированное обозначение «**INNOSTAGE**», включающее словесный элемент «**INNOSTAGE**», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и неохраняемые элементы «группа компаний».

Доминирующее положение в композиции товарного знака играет словесный элемент «**INNOSTAGE**», представляющий собой изобретенное слово, отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков.

Товарный знак охраняется в черном, белом, красном, голубом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

09 - программное обеспечение; компьютерные программы; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые.

42 - разработка программного обеспечения; анализ компьютерных систем; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; обслуживание программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; услуги по компьютерной безопасности.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой

охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11). Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение №1, коллегия исходила из того, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №773096 и на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого знака.

Также лицо, подавшее возражение №2 – ООО «АУТЛАЙТ», обладая исключительным правом на логотип, разработанный по его заказу, усматривает нарушение своих авторских прав на обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №773096.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773096 по основаниям пунктов 8 (в части фирменного наименования) и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «ИННОСТЕЙДЖ», возникло у лица, подавшего возражение №1 (ОГРН 116169009786), с даты 06.05.2016 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (31.01.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №773096.

В соответствии со статьей 1473 Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица, при этом, юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

В этой связи коллегия обращает внимание на то, что анализу подлежит произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение №1, именно на русском языке, под которым оно выступает в гражданском обороте на территории Российской Федерации, право на которое оно получило при регистрации юридического лица 06.05.2016.

Произвольная часть фирменного наименования «ИННОСТЕЙДЖ» лица, подавшего возражение №1, обладает фонетическим сходством со словесным элементом оспариваемого товарного знака, что обусловлено наличием близких и

совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в словах «INNOSTAGE» и «ИННОСТЕЙДЖ».

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак визуальные признаки сходства не играют существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства.

Коллегия не может согласиться с утверждением о том, что слова «ИННОСТЕЙДЖ» и «INNOSTAGE» в сравниваемых средствах индивидуализации обладают семантическим сходством, поскольку оба слова являются изобретенными, отсутствующими в лексических словарях европейских стран и толковых словарях русского языка. Соответственно, ввиду отсутствия смыслового значения в словах «INNOSTAGE» - «ИННОСТЭЙДЖ», фонетический критерий сходства оспариваемого комбинированного товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение №1, является основным критерием, на основании которого можно сделать вывод об их сходстве.

Таким образом, представленные материалы позволяют сделать обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак сведен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение №1, право на которое оно получило ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 Кодекса устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение №1, является торговля оптовая неспециализированная, дополнительными видами деятельности являются, в частности, разработка компьютерного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационных технологий, прочая; аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования; ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

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

В подтверждение фактической деятельности под фирменным наименованием «ИННОСТЕЙДЖ» до даты приоритета (30.01.2020) к возражению были приложены документы (09) – (12): договор субподряда №78-02/01-20/МВЦ/3 от 20 января 2020 года, заключенный между ООО «Грань» (подрядчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (субподрядчик), согласно которому субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу и наладке оборудования на объекте «Модернизация Международного выставочного центра «КАЗАНЬ ЭКСПО», при этом срок окончания выполнения всех работ, предусмотренных этим договором, согласно пункту 1.4.2. установлен 15.05.2020, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Платежное поручение №9281, подтверждающее оплату за выполненные работы по этому договору, датировано 30.11.2020, также значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, договор (9) и документы, относящиеся к этому договору (10) – (12), не могут рассматриваться в качестве доказательства фактической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, работы по монтажу и наладке оборудования для установки системы видеоконференцсвязи (ВКС) не являются однородными товарам 09 и услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку относятся к другому роду деятельности, имеют иное назначение и круг потребителей.

Предметом представленного договора подряда №41/19-06 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Международный выставочный центр «КАЗАНЬ ЭКСПО» от 03.06.2019 (13), заключенного между ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» (Генподрядчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (подрядчик) является поставка и монтаж оборудования системы АВС, т.е. связана с деятельностью, которая также не является однородной товарам 09 и услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку имеет иное назначение и круг потребителей. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие исполнение этого договора (приложенные платежные поручения №2511 от 17.12.2019 и №2738 от 30.12.2019 относятся к другому договору 12-1/12И от 12.12.2019).

В отношении договора оказания услуг № 14/1-06И (на создание программы для ЭВМ) от 14.06.2019 (15), заключенного между ООО «Хай-Тек Медиа» (Заказчик) и ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986 (Исполнитель), предметом которого является создание программы «Синоптическое управление микрофонами конференц-систем», предназначеннай для сводного управления конференц-системами Bosch Dicentis, Dicentis Wireless, CCS WOOD, DCN Next Generation, включая беспроводную серию, установлено следующее.

Согласно сведениям, представленным правообладателем в отзыве и дополнениям к отзыву, а также материалам, приложенным к ним (36), (50), Исполнитель (ООО «ИННОСТЕЙДЖ» ОГРН 1161690097986) проводил настройку и приемо-сдаточные испытания готового программного обеспечения на оборудовании Заказчика, а также работу по программированию и отладке программы, что исходит из требований технического задания к указанному договору, где указано, что эта «...программа является компонентом конгресс систем производства Bosch и должна эксплуатироваться совместно с конференц-оборудованием данного производителя», при этом данная программа уже существовала 2016 году, о чем свидетельствует информация на сайте <https://hi-tech-media.ru/equipment/programmnoe-obespechenie-dlva-konferentsiv/HTM-Synoptic/>.

Также представлены документы, подтверждающие, что данное программное обеспечение ранее было представлено компанией Bosch на конференции в Москве 31 октября 2017 года.

Отсутствие документального подтверждения исполнения данного договора (акта приема-сдачи), а также документально подтвержденная информация о том, что данная программа уже существовала на дату (14.06.2019) заключения договора (15), не дает оснований для обоснованного вывода о том, что лицо, подавшее возражение №1, на дату приоритета оспариваемого товарного знака реально оказывало услуги по созданию программных продуктов в области информационных технологий, т.е. осуществляла деятельность, однородную товарам 09 и услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, совокупность представленных материалов не подтверждает довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

При проверке соответствия регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо установить следующие обстоятельства:

- охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- тождественность (сходство до степени смешения) обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения;
- восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения;
- отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака.

Произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (статьи 1255 – 1302 Кодекса), при этом требование известности в Российской Федерации произведения, о котором идет речь в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, прямо установлено указанной нормой.

В качестве доказательства нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака авторского права, возникшего у лица, подавшего возражение №2, в материалы возражения представлен договор (14) оказания услуг (на разработку логотипов и изготовление фирменных сувениров и подарков) от 13.12.2016, заключенный между ООО «АУТЛАЙТ» (Заказчик) и ИП Базикян Е.А. (Исполнитель), исполнение которого подтверждено актом оказанных услуг от 23.12.2016 и платежным поручением.

В соответствии с Техническим заданием на разработку логотипов Исполнителю надлежало разработать изображение логотипа под названием «INNOSTAGE» в определенном фирменном стиле, с использованием определенного шрифта в фирменном стиле, цветовой палитре, при этом макеты должны исключать возможность использования различных нестандартных эффектов (прозрачность, тень, лупа и др.), так как эффекты могут не поддерживаться типографским оборудованием.

В соответствии с договором (14) было разработано изображение «», исключительное право на которое получило лицо, подавшее возражение №2.

Таким образом, по существу представленного договора творческий труд Исполнителя касался только дизайна оформления словесного элемента «INNOSTAGE», который уже был ранее заложен в техническое задание, соответственно, само слово «INNOSTAGE» не является объектом авторского права в соответствии с этим договором и в соответствии со статьей 1259 Кодекса.

В силу указанного в данном споре не имеет правового значения наличие имеющегося фонетического тождества спорного обозначения «»

INNOSTAGE с обозначением « **INNOSTAGE** », в котором в качестве объекта авторского права выступает исключительно шрифтовое исполнение, то есть при сопоставлении сравниваемых обозначений значение имеет исключительно графический критерий сходства.

Поскольку шрифтовое исполнение оспариваемого товарного знака



« **innostage** » явным образом отличается от шрифтового исполнения

логотипа « **INNOSTAGE** », наличие в составе оспариваемого товарного знака и противопоставленного объекта авторского права фонетически тождественного словесного элемента «**INNOSTAGE**» не приводит к выводу о нарушении авторских прав лица, подавшего возражение №2, на указанное произведение дизайна, поскольку товарный знак по свидетельству № 773096 выполнен с использованием иного вида шрифта, право на которое лицу, подавшему возражение №2, не принадлежит.

Кроме того, возражение не содержит доказательства известности в Российской Федерации данного дизайнера решения на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные обстоятельства не позволяют коллегии сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы возражения не подтверждены приложенными к нему документами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 773096.