

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 возражение, поступившее 12.04.2021, поданное ООО «ЮНИКРАФТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753580, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019740803 с приоритетом от 17.08.2019 зарегистрирован 16.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №753580 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Котов Е.И., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «ЮНИКРАФТ» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 05.07.2016;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «ЮНИКРАФТ» является разработка компьютерного программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01);

- лицо, подавшее возражение, с 11.10.2015 активно позиционирует себя, как разработчик онлайн платформы для управления обучением, и продвигает свои продукты на интернет-сайте с доменом unicraft.org. (приложение № 1);

- 19.02.2019 в государственном Реестре программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрирована программа для ЭВМ "Unicraft uLearn", что подтверждено свидетельством №2019612456 (приложение № 2);

- услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, которые оказывает лицо, подавшее возражение, являются однородными товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ оспариваемого обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753580 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации доменного имени unicraft.org. на 1 л.;
2. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Unicraft uLearn" на 1 л.;
3. Рекламный буклет ООО «ЮНИКРАФТ», содержащий элемент дизайна в тождественной оспариваемому товарному знаку цветовой гамме, на 8 л.;

4. Авторизационные письма от организаторов конференций на 13 л.;
5. Фотоматериалы, подтверждающие использование фирменного обозначения ООО «ЮНИКРАФТ» на вывесках, рекламных стендах и полиграфической продукции на 16 л.;
6. Договоры, подтверждающие участие в форумах и конференциях на 11 л.;
7. Договоры на изготовление полиграфической продукции и размещение рекламы на 20 л.;
8. Договор на разработку и создание учебных материалов на 4 л.;
9. Копии лицензионных соглашений с клиентами на 147 л.;
10. Дипломы об участии в профильных бизнес-акселераторах на 2 л.;
11. Копия договора на внедрение программного продукта между ООО «ЮНИКРАФТ» и ООО «Практикум Групп» на 15 л.;
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЮНИКРАФТ» на 10 л.

Коллегия обращает внимание, что 09.06.2021 лицом, подавшим возражение, были направлены дополнительные доводы по настоящему возражению, которые сводятся к тому, что услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц» оспариваемого обозначения являются однородными деятельности ООО «ЮНИКРАФТ», так как они имеют одно назначение (доведение до потребителя определенного товара), общие способы оказания (путем заключения договора купли-продажи и передачи в пользование потребителю товара), круг потребителей, места реализации (в том числе путем предложения товаров в Интернет-сети). Кроме того, все услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, так как программа для ЭВМ "Unicraft uLearn" предназначена для обучения пользователей и обеспечивает выполнение следующих функций: хранение и управление знаниями; создание учебных программ обучения, курсов, тестов, заданий; назначение обучения пользователям; проверка успеваемости и

понимания материала; управление учебными группами». Оказание образовательных услуг ООО «ЮНИКРАФТ» подтверждено соответствующими документами (приложение № 13, 14).

К дополнительным доводам приложены следующие материалы:

13. Договор консультационных услуг №2891-ПК-017 на 3 л.;

14. Скриншоты программы "Unicraft uLearn" на 7 л.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 04.05.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 11.06.2021.

На заседании коллегии 11.06.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 12.04.2021 возражения.

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

С учетом даты (17.08.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №753580 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде четырехугольника, внутри которого расположен словесный элемент «UNICRAFT», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

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

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ЮНИКРАФТ»/«UNICRAFT». Так, сравниваемые словесные элементы характеризуются сходством начальных частей «ЮНИ»/«UNI» и тождеством конечных частей «КРАФТ»/«CRAFT»; совпадают по составу гласных и согласных букв; имеют одинаковый звуковой ряд.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЮНИКРАФТ» возникло 05.07.2016, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №753819 (17.08.2019) [12].

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ [12] ООО «ЮНИКРАФТ» занимается, в том числе, следующими видами деятельности: 1) разработка компьютерного обеспечения (код ОКВЭД 62.01); 2) деятельность в области связи на базе проводных технологий (код ОКВЭД 61.10); 3) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации (код ОКВЭД 63.11); 4) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код ОКВЭД 63.11.1).

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ЮНИКРАФТ» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ЮНИКРАФТ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753580.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2016 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ЮНИКРАФТ» при осуществлении деятельности по разработке программного обеспечения в области обучения, которые могут быть соотнесены со всеми товарами и услугами 09, 38, 42 классов МКТУ, а также с услугами «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения.

В отношении товаров 16 класса МКТУ «альманахи; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; каталоги; книги; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; продукция печатная; тетради; товары писчебумажные; учебники [пособия]» коллегия отмечает, что данные товары относятся к печатной продукции, вследствие чего не однородны услугам по разработке программного обеспечения в области обучения, которые оказывает ООО «ЮНИКРАФТ», так как сравниваемые товары и

услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей и не являются корреспондирующими.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное» коллегия сообщает, что данные услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам информационно-справочным, а также к услугам управления в сфере бизнеса, в то время как услуги по разработке программного обеспечения, которые оказывает лицо, подавшее возражение, представляют собой услуги в области компьютерных технологий, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные,

предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» коллегия обращает внимание, что указанные услуги относятся к услугам воспитательно-образовательным, к услугам редакционно-издательским, к услугам в области организации деловых мероприятий, а также к услугам в сфере развлечений, в то время как услуги по разработке программного обеспечения, которые оказывает ООО «ЮНИКРАФТ», представляют собой услуги в области компьютерных технологий, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей. Необходимо отметить, что разработка программного обеспечения может применяться в различных сферах деятельности, однако, лицом, подавшим возражение, не доказано, что он ведет деятельность, связанную именно с услугами в области образования, которые требуют наличие специальных лицензий.

Представленные документы: свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Unicraft uLearn" (приложение № 2), копии лицензионных соглашений с клиентами на использование программы для ЭВМ "Unicraft uLearn" (приложение № 9), копия договора на внедрение программного продукта между ООО «ЮНИКРАФТ» и ООО «Практикум Групп» (приложение № 11), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области разработки программного обеспечения, связанного с обучением.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и всех услуг 38, 42 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в

компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к одной области деятельности – «услуги в области компьютерных технологий», имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы для обучения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; роботы обучающие; средства обучения аудиовизуальные; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые» оспариваемого обозначения напрямую связаны с услугами по разработке программного обеспечения и не могут применяться без компьютерных технологий, в силу чего являются сопутствующими услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, и однородны им.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого тождественно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «ЮНИКРАФТ», со всеми товарами и услугами 09, 38, 42 классов МКТУ, а также с услугами 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №753580, дает основания для признания недействительным предоставление

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753580 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Коллегия отмечает, что доводы, приведенные в дополнении к возражению от 09.06.2021, были прокомментированы в тексте заключения выше и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753580 недействительным в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных».