


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.09.2023 возражение, поданное Акционерным обществом «Синтэп», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939276, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022765476 с приоритетом от 15.09.2022 зарегистрирован 04.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 939276 на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 42 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

В возражении, поступившем 29.09.2023, а также дополнениях к возражению, поступивших 08.12.2023, 11.01.2024, 22.01.2024, 26.01.2024, указано на неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939276 в связи с нарушением данной регистрацией

исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Лицо, подавшее возражение, сообщает о том, что право на фирменное наименование возникло 24.01.1992, оно не претерпевало изменений, за исключением изменений организационно-правовой формы. Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является разработка компьютерного программного обеспечения.

В возражении отмечается, что противопоставляемое фирменное наименование используется при осуществлении деятельности по проектированию комплексных информационных систем автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, по разработке программного обеспечения, по производству систем автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, по электромонтажным работам, по пусконаладочным работам, по обучению обслуживающего персонала принципам правильной и безопасной работы систем, по поставке электротехнического оборудования.

Также указано, что на сайте <https://sintep.ru/>, разработанном и зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, представлены сведения об услугах и контрагентах обратившегося с возражение лица.

Особое внимание в возражении обращено на получение лицом, подавшим возражение, статуса организации, осуществляющей деятельность в сфере информационных технологий, путем соответствующей аккредитации Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В документах, касающихся деятельности лица, подавшего возражение, фигурирует наименование «Система автоматизированного управления и контроля вентиляторов главного проветривания (САУК ВГП)», которая внешне похожа на систему шкафов с программным обеспечением. Система предназначена для автоматизированного управления приводами вентиляторной установки главного проветривания в автоматизированном и местном режимах работы, САУК ВГП обеспечивает: контроль, диагностику, защиту и сигнализацию состояния; отображение текущего состояния агрегатов ВГП и параметров технологических процессов на компьютерах оператора и диспетчера; управление с пультов оператора

или диспетчера по радио-каналу или по модемной связи; накопление информации при отсутствии радиосвязи и передачи ее в пульт диспетчера при ее возобновлении; запоминание информации о состоянии агрегатов ВГП и величин контролируемых параметров технологических процессов и вывод их по требованию на экраны пультов оператора и диспетчера в виде графиков; надежную работу без постоянного присутствия персонала.

Система САУК (Система автоматизированного управления и контроля), по мнению лица, подавшего возражение, является компьютером со встроенной программой для ЭВМ, а также различными узлами и блоками, в связи с этим спектр работ и товаров является очень широким, и по принципу однородности большая часть товаров и услуг оспариваемого товарного знака является однородной фактической деятельностью обратившегося с возражением лица.

Лицо, подавшее возражение, считает, что производимые им товары и оказываемые услуги, однородны товарам и услугам 09, 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 939276, а именно следующим:

09 - диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов/эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; карты памяти для видеоигровых устройств; клавиатуры компьютеров; книги электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные/ноутбуки; компьютеры планшетные; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных];

файлы изображений загружаемые; флэш-накопители usb;

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных, разработка рекламных концепций; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;

42 - изыскания в области нефтяных месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические/экспертиза геологическая; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения; контроль за нефтяными скважинами; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ, инсталляция программного обеспечения; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставляемого фирменного наименования обосновано в возражении проведенным анализом по звуковому, визуальному признакам сходствам, с учетом отсутствия семантики сопоставляемых основных индивидуализирующих элементов, а также по общему



впечатлению. Кроме того, отмечается, что сходство обозначений «



и «

» также было установлено в уведомлении о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2022770805 требованиям законодательства.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, обращает внимание на публикации, касающиеся его деятельности, размещенные в сети Интернет и на страницах социальных сетей: <https://kuzbas.ru/news/economy/63213.html>, <https://moscow.media/moscow/289901705/> и др.

На основании вышесказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939276 в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ перечисленных выше.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 939276.
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, по состоянию на 27.09.2023.
3. Распечатки референс-листов.
4. Сведения о контрактах с сайта <https://zakupki.gov.ru>.
5. Копия договора от 11.04.2017.
6. Копия договора от 18.01.2017.
7. Копия договора от 10.08.2016.
8. Копия договора от 25.04.2012.
9. Копия договора от 25.06.2019.
10. Копия договора от 14.08.2017.
11. Копия договора от 09.08.2018.

12. Копия контракта от 12.03.2013.
13. Распечатки сведений о декларациях с сайта fsa.gov.ru.
14. Копия свидетельства о членстве в СРО.
15. Копии сертификатов соответствия.
16. Копия свидетельства о допуске к определенным видам работ.
17. Копия уведомления по заявке № 2022770805.
18. Копия договора от 03.03.2000.
19. Копия договора от 20.01.2001.
20. Копия договора от 28.07.1999.
21. Копия договора от 01.09.1999.
22. Копия договора от 09.10.2000.
23. Копии договоров от 03.09.2001.
24. Копия дополнительного соглашения к договору от 25.02.2016.
25. Распечатки сведений о регистрации программ для ЭВМ №№ 2016618489, 2016618490, 2020665794, 2016618491.

В связи с поступившим возражением и дополнениями к нему правообладателем представлены отзыв, дополнение к отзыву, в которых выражено несогласие с доводами возражения.

Прежде всего, правообладателем обращено внимание на то, сведения об основном виде деятельности, внесены в ЕГРЮЛ 26.12.2022, а в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, основным видом деятельности указывалось «производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга». В связи с изменениями сведений о видах деятельности, разработка компьютерного программного обеспечения и смежные виды деятельности в области IT-технологий не могли осуществляться лицом, подавшим возражение, ранее 28.09.2022, что дополнительно следует из даты аккредитации лица, подавшего возражение, в реестре IT-компаний, отсутствием упоминаний данной организации в рейтингах IT-компаний.

Правообладатель поясняет, что основной код по классификатору ОКВЭД отражает деятельность, которая приносит больше всего дохода. Непосредственно на

дату приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2022) фирменное наименование АО «Синтэп» могло использоваться и использовалось только в отношении указанных в ЕГРЮЛ видов деятельности.

Правообладатель отметил, что сведения о контрактах с сайта <https://zakupki.gov.ru> не раскрывают деятельность лица, подавшего возражение. Отраженная на сайте лица, подавшего возражение, деятельность лица, подавшего возражение, соотносится с товарами и услугами, которые не однородны товарам и услугам оспариваемой регистрации. Согласно договорам, использование фирменного наименования может быть установлено в отношении товаров и услуг, которые не однородны товарам и услугам оспариваемой регистрации. Одновременно, ко всем договорам не представлены акты выполненных работ, соответственно, отсутствуют доказательства об исполнении обязательств по ним.

В отношении сведений о программах для ЭВМ, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, правообладатель отметил, что никак не проиллюстрировано введение программных решений в эксплуатацию, в том числе и в рамках представленных договоров.

Правообладатель обращает внимание на то, что отсутствие у АО «Синтэп» лицензии на пользование недрами исключает возможность ведения деятельности по изысканиям и исследованиям месторождений полезных ископаемых с целью их эксплуатации, следовательно, исключается вероятность смешения товарных знаков в отношении части сравниваемых услуг 42 класса МКТУ, относящимся к геодезии и добыче нефти и газа.

Правообладатель также сообщает, что обозначение «СИМТЕП» используется для промышленной версии симулятора «РН-СИМТЕП», предназначенного для моделирования движения потоков нефтегазовой смеси на объектах обустройства месторождений нефти и газа. Оспариваемый товарный знак входит в линейку товарных знаков правообладателя, включающих элемент «RN» (№№ 916502, 957418, 949942, 946038, 946039, 946040, 944947, 939220, 939270, 939272, 928514, 928554, 928565, 928568, 928569, 926074, 916500, 916501, 949941, 949943, 950546, 946041, 925208, 928560, 939219, 939274, 939271), в силу чего он ассоциируется с

товарами и услугами правообладателя, что исключает вероятность его смешения с фирменным наименованием АО «Синтэп».

По мнению правообладателя, доводы лица, подавшего возражение, о наличии заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 939276, о наличии однородности его деятельности товарам и услугам оспариваемой регистрации, а также о наличии вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации не доказаны.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939276, сохранить правовую охрану товарного знака в полном объеме.

Правообладателем представлены следующие материалы:

26. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражения, по состоянию на 14.11.2023, 25.04.2022, 28.09.2022, 09.12.2022, 26.12.2022, 10.11.2023.

27. Распечатки из сети Интернет о крупнейших в России IT-компаниях.

28. Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

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

С учетом даты (15.09.2022) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 939276 является комбинированным, состоит из словесных и изобразительного элементов, выполненных на черном фоне. Изобразительный элемент обозначения представлен в виде правильного шестиугольника, разделенного на сегменты светло-

серо-голубого, серо-голубого, темно-серо-голубого цветов, причем цвета плавно перетекают друг в друга от темного к светлому. Внутри шестиугольника расположен элемент, представленный буквами латинского алфавита «RN» черного цвета. Справа от шестиугольника расположен словесный элемент обозначения, представленный словом «СИМТЕП», выполненным заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Под словом «СИМТЕП» расположена надпись «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Данные слова отнесены к неохраняемым элементам. Товарный знак по свидетельству № 939276 выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серо-голубой, серо-голубой, темно-серо-голубой, белый, черный.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 939276 действует в отношении товаров 09 класса МКТУ – «3D-очки; банки аккумуляторов; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов/эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски защитные/шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; книги электронные; коврики для "мыши"; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные/ноутбуки; компьютеры планшетные; магниты; магниты декоративные; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; подставки для ноутбуков; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы-

заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; сумки для переносных компьютеров; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; флэш-накопители usb», товаров 16 класса МКТУ – «авторучки; альбомы; афиши/плакаты; баннеры бумажные; бейджи именные [офисные принадлежности]; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания печатные; изображения графические; календари; карандаши; картон; карточки; каталоги; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листовки/флаеры; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; пакетики бумажные; принадлежности письменные; продукция печатная; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; трафареты для рисования; учебники [пособия]; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]», товаров 25 класса МКТУ – «банданы [платки]; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; косынки/платки головные; майки спортивные; одежда; одежда форменная; перчатки [одежда]; футболки», услуг 35 класса МКТУ – «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных, разработка рекламных концепций; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама

интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», услуг 42 класса МКТУ – «изыскания в области нефтяных месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические/экспертиза геологическая; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения; контроль за нефтяными скважинами; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ, инсталляция программного обеспечения; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939276 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11, Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-11315 от 26.10.2021). При этом заинтересованность оценивается исходя из оснований оспаривания правовой охраны товарного знака.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ (2, 26) лицо, его подавшее, является

обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Синтэп» с даты, более ранней, чем дата подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Основной вид деятельности АО «Синтэп», указанный в ЕГРЮЛ (2) на дату подачи возражения, касается разработки компьютерного программного обеспечения.

АО «Синтэп» полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает право обратившегося с возражением лица на фирменное наименование, в связи с чем данное общество вправе оспорить регистрацию товарного знака по основаниям, указанным в возражении. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Указание правообладателя на недоказанность использования фирменного наименования на дату подачи возражения не порочит заинтересованность обратившегося с возражением лица, поскольку на дату подачи возражения данное лицо является действующей организацией, не исключено из ЕГРЮЛ, как следствие, вправе обращаться с требованием о защите своего исключительного права на фирменное наименование.

В целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении деятельности, однородной товарам и услугам оспариваемой регистрации, до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Оценка использования фирменного наименования обусловлена необходимостью определения вероятности смешения спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014).

Как указано ранее, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее наименование «Синтэп», с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2022). Данный факт правообладателем под сомнение не ставится.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного

наименования обратившегося с возражением лица осуществляется на основании положений пунктов 41-44 Правил с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в составе обозначений.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесная часть «Синтэп», в то время как доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «СИМТЕП».


Анализ сходства словесных элементов «Синтэп» и «СИМТЕП» сравниваемых средств индивидуализации показал, что они являются сходными ввиду наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, равного числа слогов в обозначениях, близости состава гласных и согласных. Присутствие дополнительных слов в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о наличии звукового сходства, так как при оценке сходства учитывается сходство именно сильных элементов.

Графические особенности оспариваемого товарного знака не меняют вывод о доминировании сходных слов «Синтэп», «СИМТЕП» в составе каждого из сравниваемых обозначений. Словесный характер противопоставляемого фирменного наименования исключает возможность превалирования визуального критерия.

Что касается смыслового восприятия сравниваемых обозначений, то сравниваемые слова отсутствуют в словарных источниках. Таким образом, превалирующим признаком в данном случае является фонетический.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемый



товарный знак «» и противопоставленное фирменное наименование АО «Синтэп» ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Что касается деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, то необходимо отметить следующее.

Вид деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения» внесен в ЕГРЮЛ 26.12.2022, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2022). Ранее рассматриваемой даты в ЕГРЮЛ содержались следующие виды деятельности обратившегося с возражением лица: производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, производство электромонтажных работ, производство прочих строительного-монтажных работ, создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Указанное свидетельствует о том, что такой вид деятельности как «разработка компьютерного программного обеспечения» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, либо не осуществлялись, либо составляли номинальный объем. Правообладателем представлена выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, иллюстрирующая получение лицом, подавшим возражение, такой аккредитации лишь 23.01.2023.

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что является производителем системы автоматизированного управления и контроля вентиляторов главного проветривания (САУК), частью которой являются программы, что отражает использование фирменного наименования для услуг в области программирования.

В подтверждение сказанного представлены сведения о декларациях от 27.11.2019 в отношении системы автоматизированного управления и контроля технологическими комплексами и объектами шахт и рудников «САУК» для использования вне взрывоопасных зон, от 04.04.2019 в отношении системы автоматизированного управления и контроля технологическими комплексами и объектами шахт и рудников «САУК», от 11.04.2014 в отношении приборов и устройств для автоматического регулирования и управления, системы автоматизированного управления и контроля технологическими комплексами объектами шахт и рудников САУК (13), а также сертификат соответствия от

11.08.2022 в отношении системы автоматизированного управления и контроля противопожарной насосной станцией (15).

В соответствии с позицией лица, подавшего возражение, система САУК является компьютером со встроенной программой для ЭВМ, а также различными узлами и блоками.

Вместе с тем само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из ингредиентов, об однородности товаров не свидетельствует. Круг потребителей сырья и готовой продукции может сильно различаться (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017).

Упомянутые в референс-листах системы управления разнообразны по своему виду, функциям и родовой принадлежности. Так, система автоматизированного управления и контроля вентилятора главного проветривания и системы автоматизированного управления и контроля газоотсасывающих установок являются частями вентиляционной системы, которая классифицируется по 11 классу МКТУ, системы автоматизированного управления и контроля калориферных и воздухонагревательных установок являются частью теплотехнического оборудования, то есть товаров 11 класса МКТУ, системы автоматизированного управления и контроля конвейерного транспорта и подъемного оборудования являются частями оборудования для подъема и транспортировки, то есть товаров 07 класса МКТУ, системы автоматизированного управления и контроля водоотливных установок, насосных установок, противопожарного водоснабжения являются частями пневмотехнического оборудования, то есть товаров 07 класса МКТУ, системы автоматизированного управления и контроля позиционирования и мониторинга персонала являются частью оборудования контрольного и/или сигнального – товаров 09 класса МКТУ. Вместе с тем товары всех названных родовых групп в перечне регистрации отсутствуют, что исключает возможность признания однородности деятельности по продаже / поставке таких товаров товарам оспариваемого перечня.

Тем не менее, коллегия учитывает, что по своему назначению САУК могут

быть признаны однородными товарам «устройства считывающие [оборудование для обработки данных]» оспариваемой регистрации. Что касается программ, то вид, назначение и условия их реализации существенным образом отличаются от вида, назначения и условий реализации САУК.

В соответствии со статьей 1261 Кодекса программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (редакция действует с 01.01.2008, также см. положения статей 1, 11 Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»).

Как следствие, оказание услуг по разработке программ, а также введение в хозяйственный оборот программ не может не сопровождаться специальными соглашениями, регулирующими соблюдение / переход прав на созданный объект интеллектуальной собственности, включая договор присоединения как упрощение формы лицензии.

В свою очередь, САУК представляет собой готовое решение по управлению промышленными и производственными процессами и, хотя для реализации таких функций требуется использование алгоритмов и анализа информации, сам комплекс не идентифицируется со встроенным в него программным продуктом, если иное прямо не предусмотрено договорами.

Единственным соглашением, которое сопровождается урегулированием соблюдения законодательства об интеллектуальных правах, является договор на выполнение проектных и изыскательских работ от 25.04.2022, предметом которого является выполнение рабочей документации в целях реконструкции системы автоматизированного управления и контроля котельной основной промышленности площадки Шахты Талдинская-Западная 1. Вместе с тем положение о переходе заказчику исключительных прав на созданные по настоящему договору результаты интеллектуальной деятельности, к программам не относятся, а касаются

технической документации. Одновременно коллегия обращает внимание на то, что данный договор не может быть положен в основу подтверждения деятельности лицом, подавшим возражение, в период, предшествующий дате подачи заявки № 2022765476, поскольку планируемое окончание работ по договору 30.09.2022, что позднее даты подачи указанной заявки (15.09.2022), акт приемки выполненных работ, в соответствии с которым договор может считаться исполненным, в распоряжение коллегии не представлен.

Упоминания в пункте 5.2.2 договоров от 11.04.2017 (5), от 18.01.2017 (6) положения о гарантиях лица, подавшего возражение, в отношении не нарушения исключительных прав других лиц не могут однозначно трактоваться как соглашения сторон договора об исключительных правах на программное обеспечение.

Договор от 03.09.2001 (23) в отношении доработки программно-технических средств автоматизированной системы управления и контроля вентиляторной установки главного проветривания не сопровождается сведениями об исполнении. При этом расчет с указанием «затрат времени разработчика программного обеспечения», приложенный к договору, не содержит реквизитов договора и подписей сторон договора, в связи с чем не относится к документам договора.

Договор от 20.01.2001 (19) предусматривает разработку и внедрение системы комплексного диспетчерского управления вентиляторными установками главного проветривания шахты с центрального диспетчерского пульта, поставку чужого программного обеспечения и технических средств, получение согласования и разрешения на эксплуатацию. С договором представлен расчет с указанием «затрат времени разработчика программного обеспечения», однако, данный расчет не содержит каких-либо реквизитов и подписей сторон договора, в связи с чем не относится к документам договора.

Факт регистрации программ для ЭВМ (25) не свидетельствует о деятельности в пользу третьих лиц, включая предоставление пользователям возможности пользоваться такой программой.

Таким образом, у коллегии нет никаких оснований для вывода о том, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность, связанная с созданием,

разработкой программ как услуг для третьих лиц, а также деятельность по реализации программ как товаров.

В части возможной однородности САУК таким товарам оспариваемого перечня как «устройства считывающие [оборудование для обработки данных]», о чем указано выше, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не продемонстрировано исполнение какого-либо из представленных в дело договоров, а именно, не представлены акты выполненных работ, платежные документы об оплате заказчиками товаров / услуг лица, подавшего возражение.

В отношении договоров поставки, в том числе, договора от 10.08.2016 (7), касающегося поставки контроллера, реле, блока питания с аккумуляторной батареей, пульта громкой связи, реле-повторителя, представлены дополнительные соглашения о продлении, но ни одного документа об исполнении.

Сведения сайта <https://zakupki.gov.ru> иллюстрируют только даты заключения договоров, а также указания сторон договоров, однако документация по договору, отражающая его предмет и исполнение, в материалы дела не представлена.

Следует обратить внимание на то, что свидетельство о членстве в СРО с 23.08.2017 (14) и сертификаты о допусках к определенным видам работ (16) относятся к документации, сопровождающей подготовку юридического лица к осуществлению определенных видов деятельности, в то время как для оценки вероятности смешения средств индивидуализации учитываются фактические данные о такой деятельности.

Отсутствие у АО «Синтэп» лицензии на пользование недрами исключает возможность ведения деятельности по изысканиям и исследованиям месторождений полезных ископаемых с целью их эксплуатации, следовательно, исключается вероятность смешения товарных знаков в отношении части сравниваемых услуг 42 класса МКТУ, относящимся к геодезии и добыче нефти и газа.

Кроме того, в представленных договорах проиллюстрировано согласование выполнения лицом, подавшим возражение, монтажных, пуско-наладочных работ, разработки проектной документации, продажи товаров, что характеризует деятельность, не однородную услугам оспариваемого перечня.

При этом контракт от 12.03.2013 (12) не относится к территории Российской Федерации, декларация от 03.11.2022, сертификаты соответствия от 30.11.2022, 28.10.2022, 12.05.2023 не относятся к периоду, предшествующему дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут рассматриваться в качестве доказательств фактической деятельности лица, подавшего возражение, для целей определения вероятности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования.

В связи с вышеизложенным отсутствуют основания для признания наличия вероятности смешения между сравниваемыми средствами индивидуализации сторон спора, что исключает применение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 939276.