

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ БУКО», Москва, улица Петра Романова, д. 14, стр.1, офис 115 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891610, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2022705774 с приоритетом от 01.02.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.09.2022 за № 891610 в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Куракова Сергея Николаевича, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Воинов-интернационалистов, 4, кв. 8 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 891610 – (1) представляет собой

словесное обозначение « **VOOCO** », выполненное буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891610 недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класс МКТУ – *приборы и инструменты фотографические, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; 3D очки; DVD-плееры; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты телефонные; биочипы; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; вывески светящиеся; знаки светящиеся; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры*

компьютеров; ключ-карты закодированные; книжки записные электронные; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; кольца электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; подпись цифровая; полупроводники; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; схемы интегральные; схемы печатные; телевизоры; телесуфлеры; телефоны мобильные; телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства

периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; чипы [интегральные схемы]; экраны проекционные;

- 35 класс МКТУ – *ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции), (далее – «оспариваемые товары и услуги»);*

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оно является обладателем фирменного наименования (ООО «СИСТЕМЫ БУКО»), сходное с оспариваемым товарным знаком, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также им осуществляется деятельность в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, однородных оспариваемым товарам и услугам. Кроме того, на его имя подана заявка №2022774290 на регистрацию товарного знака

«ВООСО» в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1) статьи 1483 Кодекса, обусловлено следующим:

- фактическая деятельность ООО «СИСТЕМЫ БУКО» осуществляется в области разработки программного обеспечения, в частности, программного обеспечения для систем бронирования помещений;

- ООО «СИСТЕМЫ БУКО» является правообладателем программы для ЭВМ под наименованием «ВООСО», зарегистрированной Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.03.2022 года за № 2022614125 в соответствии с заявкой № 2022611068/69 от 27.01.2022;

- автором программы «ВООСО» является Пивоваров Александр Викторович (далее – Автор), который является одним из учредителей ООО «СИСТЕМЫ БУКО»;

- 25.10.2022 программа «ВООСО» была включена в Реестр российского программного обеспечения под номером 15315;

- до образования и регистрации ООО «СИСТЕМЫ БУКО» Автор сотрудничал при разработке и дистрибуции указанной программы с ООО «Аувикс»;

- в октябре 2019 года на конференции «Цифровая трансформация: город будущего» ООО «Аувикс» был представлен программно-аппаратный комплекс «ВООСО»;

- с июля 2021 года информация о программном продукте «ВООСО» публикуется на сайте ООО «Аувикс»;

- программное обеспечение Автора под наименованием «ВООСО» было установлено в музее «Национальный парк Кисловодский» в 2021 году (статья от 11 мая 2021 года);

- В 2019 году ООО «Аувикс» участвовало в выставке «Bosch Security Fest 2019», где представило программный продукт «ВООСО»;

- согласно публикациям, опубликованным на сайтах <https://www.itbestsellers.ru/> от 11 октября 2019 года и <https://www.itbestsellers.ru/press/detail.php?ID=42805> ООО «Аувикс» представлено разработка «ВООСО» на конференции «Bosch Security Fest 2019», в которой принимал участие Автор;

- в 2020 году программное обеспечение «ВООСО» было представлено на 14-ой международной выставке-форуме «Integrated Systems Russia», проходившей в МВЦ «Крокус Экспо»;

- программный продукт «ВООСО» упоминался в профессиональной прессе, в частности, в журнале «AV Club» 09 декабря 2020 года;

- проект «Воосо» занял II место на онлайн акселерационной программе Школы стартапов Сколково, о чем свидетельствует сертификат от 02 декабря 2021 года;

- Автор является владельцем доменных имен VOOSO.RU (зарегистрировано 21.04.2019 и VOOSO.IO (зарегистрировано 21.04.2019);

- в соответствии с данными поисковой системы Яндекс до даты заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака пользователи сети Интернет неоднократно осуществляли поиск по ключевым словам программный продукт «ВООСО», что свидетельствует об известности данного продукта потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Аувикс» и Автор 10 сентября 2020 года получили благодарственное письмо от АО «Максима Телеком» за быстрое внедрение системы управления бронированием переговорных комнат «ВООСО»;

- количество единиц программы «ВООСО», реализованных с 21.11.2019 по 01.02.2022 года, составило не менее 170 штук, что является значительным количеством для такого сложного программного продукта, имеющего очень специфическое применение;

- с учетом интенсивного использования обозначения «ВООСО» Автором и ООО «СИСТЕМЫ БУКО», оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении оспариваемых товаров и услуг, способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку он будет однозначно ассоциироваться у потребителей с ООО «СИСТЕМЫ БУКО», которое использовало данное обозначение в своей деятельности задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 8 статьи 1483 Кодекса, обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 24.11.2021, т.е. ранее даты (01.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака;

- при определении сходства сопоставляемых средств индивидуализации следует учитывать, что в фирменном наименовании ООО «СИСТЕМЫ БУКО» элемент «системы» указывает на вид деятельности доверителя, в связи с чем он является слабым элементом, в то время как основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «БУКО», который обладает высокой степенью сходства с оспариваемым товарным знаком;

- следует также отметить, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, на английском языке – «LIMITED LIABILITY COMPANY «BOOCO SYSTEMS» (полное) и «LLC «BOOCO SYSTEMS» (сокращенное);

- с точки зрения фонетики оспариваемый товарный знак «BOOCO» фонетически тождественен различительной части фирменного наименования «Системы Буко» / «Booco Systems»;

- что касается визуального признака сходства, то оспариваемый товарный знак является словесным (шрифтовое исполнение не выводит его на уровень восприятия, иной по сравнению с простым словесным обозначением). Соответственно, визуальное сравнение обозначений является нерелевантным в данном случае;

- анализ по семантическому сходству оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, провести невозможно, так как обозначения «booco» и «буко» могут восприниматься российскими потребителями как фантазийные обозначения, поскольку в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения об их семантическом значении;

- оспариваемые товары и услуги относятся к товарам из области программного обеспечения для ЭВМ, компьютерам, устройствам обработки информации и вычислений, устройствам для передачи и отображения информации, а также к услугам, относящимся к ведению компьютерных баз данных, сбору информации в них, поддержанию баз данных;

- оспариваемые товары и услуги должны быть признаны однородными товарам и услугам, в отношении которых охраняется фирменное наименование лица, подавшего возражение, поскольку имеют одно назначение и одни цели, не

различаются по способу применения/предоставления; стоимость рассматриваемых товаров/услуг одинакова, то есть они могут быть легко смешаны в хозяйственном обороте и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров/услуг одному производителю/поставщику. Целевой аудиторией сравниваемых услуг являются одни и те же потребители и рассматриваемые товары/услуги совместно встречаются на рынке и имеют одинаковые каналы реализации, что усиливает риск смешения относительно поставщика товаров/услуг.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891610 недействительным в отношении оспариваемых товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных выше.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся заявки № 2022774290, поданной на имя лица, подавшего возражение;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений по ООО «Системы Буко»;
3. Лицензионный договор за № 011221 от 01.12.2021 на использование программы для ЭВМ и приложение к нему;
4. Договор за №180122-ТО от 01.02.2022 на обслуживание мультимедийного оборудования и приложение к нему;
5. Универсальные передаточные документы за декабрь 2021г.;
6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «ВООСО», правообладатель – ООО «Системы Буко», Автор – Пивоваров А.В. и приложение к нему;
7. Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении «ВООСО», включенном в Реестр российского программного обеспечения;
8. Выписка ЕГРЮЛ сведений по ООО «Аувикс»;
9. Трудовой договор между ООО «Аувикс» и Пивоваровым А.В.;
10. Информационное письмо за подписью Пивоварова А.В.;

11. Распечатки из сети Интернет;

12. Сертификат Сколково, подтверждающий награждение проекта «ВООСО», от 02.12.2021;

13. Сведения о принадлежности и регистрации доменных имен;

14. Благодарственное письмо Акционерного общества «Максима Телеком» в адрес компании «AUVIX»;

15. Финансовые документы ООО «АУВИКС»;

16. Результаты поиска по ЕГРЮЛ по слову «системы».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему.

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;

- материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих об осуществлении обществом «Системы Буко» какой-либо фактической деятельности по производству товаров 09 класса МКТУ или оказания услуг 35 класса МКТУ на дату подачи возражения;

- представленная распечатка с сайта <https://buoco.ru/> без документального подтверждения фактической деятельности ООО «Системы Буко» носит лишь информационный характер;

- право на доменное имя <https://buoco.ru/> принадлежит Пивоварову Александру Викторовичу, а не ООО «Системы Буко». При этом аффилированность Пивоварова А.В. и ООО «Системы Буко» не имеет правового значения для настоящего дела, поскольку фирменное наименование должно использоваться непосредственно лицом, подавшим возражение;

- простой факт подачи заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака также не может свидетельствовать о заинтересованности ООО «Системы Буко» в подаче настоящего возражения;

- для признания несоответствия регистрации рассматриваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса необходимо установить, в том числе, что фирменное

наименование фактически использовалось в отношении однородных товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вместе с тем, представленные свидетельства №2022614126, №2022614125 о государственной регистрации программ для ЭВМ, а также сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения от 25 октября 2022 года (после даты приоритета спорного товарного знака), не могут свидетельствовать о фактической деятельности ООО «Системы Буко» по вводу в гражданский оборот товаров и услуг, поскольку представляют собой лишь депонирование объектов авторского права и регистрационные действия;

- лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 0112221 от 1 декабря 2021 года, заключенный между ООО «Системы Буко» и ООО «АУВИКС», представляет собой распоряжение исключительным правом и не содержит в себе сведений о непосредственной деятельности ООО «Системы Буко» по производству товаров 09 класса МКТУ (например, разработка программного приложения по договору; изготовление аппаратуры и т.д.) и оказания услуг 35 класса МКТУ (например, услуги продаж, рекламы, маркетинга и т.д.);

- договор технического обслуживания мультимедийного оборудования №181022-ТО, заключенный между ООО «Системы Буко» и ООО «ИБС Платформикс», относится к оказанию услуг 37 класса МКТУ *«ремонт информационной техники»* и также не свидетельствует об изготовлении товаров 09 класса МКТУ и оказания услуг 35 класса МКТУ;

- распечатки статей из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, диплом Сколково, благодарственное письмо от АО «МаксимаТелефон» и финансовые документы, также не свидетельствуют о фактической деятельности ООО «Системы Буко» под отличительной частью фирменного наименования, поскольку, как указывает само общество, данные статьи относятся к иному лицу, а именно ООО «Аувикс»;

- таким образом, государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 891610 соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, правообладатель отмечает следующее:

- как было указано выше, ООО «Системы Буко» не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что общество фактически использовало обозначение «ВООСО» в отношении оспариваемых товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ. Более того, согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Системы Буко» было создано 24.11.2021, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем у рядового российского потребителя не могли возникнуть устойчивые ассоциативные связи между оспариваемыми товарами 09 и услугами 35 классов МКТУ, маркированными обозначением «ВООСО», и ООО «Системы Буко»;

- таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 891610 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является необоснованным;

- указанные выше доводы правообладателя также подтверждаются аналогичным правовым подходом, отраженным в судебной практике (постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2021 года по делу № СИП-404/2019; решения Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2019 года по делу № СИП-148/2019; от 11 декабря 2017 года по делу № СИП-445/2017; постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по делам №А40-26050/2013 и № А40-26552/2013; постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2021 года по делу № СИП-577/2020).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №891610.

В Роспатент 28.08.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- с учетом представленных документов обозначение «ВООСО» воспринимается потребителями, как программное обеспечение, принадлежащее ООО «Системы Буко», и его регистрация на иное лицо в отношении однородных товаров и услуг способна

ввести потребителя в заблуждение в отношении производственного источника товаров и поставщика услуг;

- в соответствии с данными поисковой системы Яндекс до даты приоритета оспариваемого товарного знака пользователи сети Интернет неоднократно осуществляли поиск по ключевым словам «ПО ВООСО», то есть потребителям было известно о программном обеспечении под наименованием «ВООСО» еще до того, как оспариваемый товарный знак был заявлен на регистрацию, тем самым подтверждается факт осведомленности потребителей о ранее существовавшем обозначении, о его активном использовании и о его ассоциации с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя;

- с учетом того, что правообладателем товарного знака не было представлено каких-либо документов, обосновывающих выбор обозначения «ВООСО» для регистрации в качестве товарного знака для товаров и услуг, однородных тем, для которых используется лицом, подавшим возражение, фирменное наименование и обозначение «ВООСО», существуют основания для предположения, что правообладатель оспариваемого товарного знака намеренно зарегистрировал данное обозначения в отношении однородных товаров и услуг для предъявления в дальнейшем требования к ООО «Системы Буко» об уступке ему доменного имени vooso.ru. Такие действия по введению в заблуждение относительно изготовителя товара вследствие использования обозначения, ассоциирующегося у потребителей с другим лицом, могут рассматриваться как имеющие признаки недобросовестной конкуренции.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, был представлен Универсальный передаточный документ от 27 января 2022 г., где в качестве продавца указано ООО «СИСТЕМЫ БУКО»; в качестве грузополучателя – ООО «АУВИКС» - [17].

С указанными выше дополнительными пояснениями и с документом [17] представитель правообладателя был ознакомлен на заседании коллегии, состоявшемся

30.08.2023, о чем сделана соответствующая запись на документе за номером L 231096397 от 28.0.2023.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.02.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №891610 включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются, в том числе, сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном

законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891610 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «СИСТЕМЫ БУКО», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование (фирменное наименование на английском языке – «LIMITED LIABILITY COMPANY «BOOCO SYSTEMS» (полное) и «LLC «BOOCO SYSTEMS» (сокращенное)), отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность области разработки и продвижения программного обеспечения под обозначением «BOOCO». Также на его имя подана заявка

№2022774290 на регистрацию товарного знака «**BOOCO**» в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ однородных оспариваемым товарам и услугам.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №891610 – (1) представляет собой

словесное обозначение «**BOOCO**», выполненное буквами латинского алфавита.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров/услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ [2] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 24.11.2021, то есть ранее даты (01.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «СИСТЕМЫ БУКО», полное наименование на английском языке LIMITED LIABILITY COMPANY «BOOCO SYSTEMS», сокращенное наименование на английском языке LLC «BOOCO SYSTEMS».

Сходство фирменного наименования ООО «СИСТЕМЫ БУКО» (LIMITED LIABILITY COMPANY «BOOCO SYSTEMS», LLC «BOOCO SYSTEMS») с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации. (BOOCO – БУКО/BOOCO).

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании дополнительных элементов не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что слова «ООО, LIMITED LIABILITY COMPANY, LLC» указывают на организационную форму данного юридического лица, слова «СИСТЕМЫ / SYSTEMS» являются слабыми, в силу частного их использования.

Исполнение словесного элемента «BOOCO» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита и расположение данного элемента в начальной позиции фирменного наименования на английском языке усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «разработка компьютерного программного обеспечения».

Согласно свидетельству [6] ООО «СИСТЕМЫ БУКО» с 27.01.2022 является правообладателем программы для ЭВМ под названием «ВООСО».

Программа «ВООСО» предназначена для автоматизации управления корпоративными разделяемыми ресурсами (переговорные комнаты, рабочие места, парковки, оборудование). Область применения – для автоматизации офисных и других пространств (корпоративные пользователи, музеи и т.д.). Функциональные возможности – предоставление пользователю возможности бронирования ресурсов, добавление, редактирование, мониторинг, управление мультимедийным оборудованием [6].

Согласно лицензионному договору [3], заключенному 01.12.2021 между ООО «СИСТЕМЫ БУКО» (далее – Лицензиар) и ООО «АУВИКС» (далее – Лицензиат), Лицензиату предоставляется в пользование программный комплекс «ВООСО» в виде полных программных комплексов с клиент-серверной архитектурой или отдельных программных модулей клиентской части программного обеспечения, включающие программы для ЭВМ и базы данных.

Универсальный передаточный документ от 27 января 2022 г. [17], где в качестве продавца указано ООО «СИСТЕМЫ БУКО», а в качестве грузополучателя – ООО «АУВИКС» - [17], свидетельствует о передаче программного обеспечения и исполнении указанного выше договора [3].

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что ООО «СИСТЕМЫ БУКО» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты (01.02.2022) приоритета оспариваемого знака, фактически осуществляло деятельность в области разработки и внедрению компьютерного программного обеспечения.

Что касается других представленных документов, а именно распечаток из сети Интернет [11], благодарственного письма от АО «МаксимаТелефон» [14], финансовых документов [15], то они иллюстрируют использование фирменного наименования другой компании – ООО «АУВИКС».

Договор технического обслуживания мультимедийного оборудования [4] заключен 01.02.2022 года, то есть на дату (01.02.2022) приоритета оспариваемого

товарного знака при этом материалы возражения не содержат документов, которые доказывали бы, что именно с этой даты оказывались данные услуги.

Кроме того, согласно данному договору и приложению №2 к нему ООО «Системы Буко» обязано оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту мультимедийной техники, которые относятся к услугам 37 класса МКТУ, в связи с чем данный договор не свидетельствует о производстве товаров 09 и оказании услуг 35 классов МКТУ оспариваемого перечня.

В сертификате о награждении проекта «ВООСО» [12] отсутствуют сведения о принадлежности проекта «ВООСО» какому-либо лицу, что не позволяет соотнести данные сведения с лицом, подавшим возражение. При этом коллегия отмечает, что обозначение «ВООСО», исходя из материалов [11], также использовалось другой компанией - ООО «АУВИКС».

Сведения о доменных именах [13] показывают принадлежность доменных имен не лицу, подавшему возражение, а Пивоварову Александру Викторовичу. При этом, несмотря на то, что в настоящее время на сайте vooso.ru содержатся сведения о лице, подавшем возражение, распечаток о наполнении сайтов (vooso.ru и vooso.io) до даты приоритета оспариваемой регистрации материалы возражения не содержат.

С учетом изложенного, указанные выше материалы [4, 11, 12, 13, 14, 15] не могут служить доказательством, подтверждающим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №891610 оспаривается в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класс МКТУ – *приборы и инструменты фотографические, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; 3D очки; DVD-плееры; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая;*

аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты телефонные; биочипы; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; вывески светящиеся; знаки светящиеся; гарнитурные беспроводные для телефонов; громкоговорители; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; книжки записные электронные; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; кольца электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; подпись цифровая; полупроводники; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров;

проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; схемы интегральные; схемы печатные; телевизоры; телесуфлеры; телефоны мобильные; телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; чипы [интегральные схемы]; экраны проекционные;

- 35 класс МКТУ – ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции).

Как было установлено выше ООО «СИСТЕМЫ БУКО» до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность в области разработки и внедрения программного обеспечения, которая однородна следующей части оспариваемых товаров 09 класса МКТУ «*программное обеспечение; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров*», поскольку сопоставляемые товары могут быть отнесены к одному роду товаров

(программное обеспечение компьютеров), имеют одно назначение (автоматизированная обработка данных), один круг потребителей.

Что касается оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, то данные услуги относятся к области информационных технологий и за счет того, что их оказание может сопровождать процесс внедрения прикладного программного обеспечения, то они могут быть соотнесены с противопоставляемым видом деятельности по созданию и внедрению программных продуктов как по виду и назначению и условиям оказания, следовательно, признаются однородными деятельности лица, подавшего возражение.

Что касается остальных оспариваемых товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты фотографические, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; 3D очки; DVD-плееры; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты телефонные; биочипы; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; вывески светящиеся; знаки светящиеся; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; книжки записные электронные; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; кольца электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; ленты*

магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; подпись цифровая; полупроводники; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения; приемники [аудио-видео]; принтеры компьютерные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; схемы интегральные; схемы печатные; телевизоры; телесуфлеры; телефоны мобильные; телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; чипы [интегральные схемы]; экраны проекционные», то они не однородны деятельности лица, подавшего возражение, поскольку относятся к разным родовым категориям, имеют разное назначение, отличаются по кругу потребителей.

Кроме того, в отношении данной части оспариваемых товаров возражение не содержит каких-либо материалов, доказывающих фактическую деятельность ООО «Системы Буко» под своим фирменным наименованием.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, только в отношении части оспариваемых товаров 09 класса МКТУ и всех оспариваемых услуг 35 классов МКТУ (указанных выше).

Согласно доводам возражения несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак в отношении оспариваемых товаров и услуг способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

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

Само по себе заявленное обозначение «ВООСО» не несет в себе какой-либо информации относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности

использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Как было указано выше, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, началась незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, тем самым представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о широкой территории и объемах производимых товаров/услуг.

Что касается довода лица, подавшего возражение, изложенного в возражении, относительно того, что в период с 21.11.2019 по 01.02.2022 года, было реализовано не менее 170 единиц программы «ВООСО», то данный довод не подтвержден фактическими материалами.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что программный продукт был впервые представлен компанией «АУВИКС», то коллегия отмечает следующее.

Материалы возражение не содержит документов, иллюстрирующих, что ООО «АУВИКС» и ООО «Системы Буко» являются аффилированными компаниями, что не позволяет признать их единым источником происхождения товаров. Так согласно выпискам из ЕГРЮЛ [2] и [8] учредителя данных компаний являются разные лица.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №891610 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя могут быть рассмотрены как имеющие признаки недобросовестной конкуренции, то коллегия сообщает, что установление данного фактов не относится к компетенции Роспатента, а подлежит установлению судом или Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891610 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» и части услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции)».