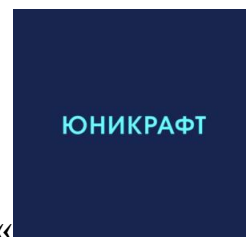
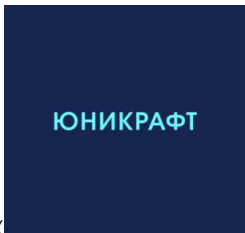


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 28.12.2020, поданное ООО «ЮНИКРАФТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753819, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019740804 с приоритетом от 17.08.2019 зарегистрирован 16.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №753819 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 28.12.2020 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 №753819 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.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 18.01.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 16.03.2021.

На заседании коллегии 16.03.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 28.12.2020 возражения.

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

С учетом даты (17.08.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №753819 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

«ЮНИКРАФТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского 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 тождеством словесного элемента «ЮНИКРАФТ».

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 №753819.

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

№753819, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753819 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753819 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».