

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. №321-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 №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 19.12.2024, поданное ООО «МЕГАРЕНДЕР», город Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1572903, при этом установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1572903 с конвенционным приоритетом от 18.03.2020 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака по международной регистрации №1572903 является KUPRIANENKO ARTEM, Украина.

**OMEGA
RENDER**

Согласно материалам дела знак «**OMEGA
RENDER**» по международной регистрации №1572903 является словесным, выполненным жирным шрифтом, в две строки. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2024 поступило возражение, в котором выражено мнение лица, подавшего возражение, о

несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №1572903 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 19.12.2024, сводятся к следующему:

- ООО «МЕГАРЕНДЕР» с 02.09.2011 является обладателем права на фирменное наименование (приложение №1), что раньше даты конвенционного приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1572903;

- сходство оспариваемого знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что в них включены фонетически сходные словесные элементы «OMEGA RENDER»/«МЕГАРЕНДЕР»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по постановке и визуализации реалистичных изображений с использованием программного обеспечения (как до даты приоритета спорного знака обслуживания, так и после этой даты). Эта деятельность относится к сферам графического дизайна, компьютерной графики и программирования и подразумевает следующие этапы: 1) лицо, подавшее возражение, предоставляет клиентам (юридическим и физическим лицам) доступ на сервер, где силами его вычислительных ресурсов производится визуализация предоставленных клиентом изображений с использованием программного обеспечения определенного вида; 2) в результате клиенту предоставляются результаты визуализации реалистичных изображений – графические файлы в определенном формате; 3) результаты визуализации некоторое время хранятся на сервере лица, подавшего возражение;

- иными словами, осуществляемая лицом, подавшим возражение, деятельность представляет собой процесс получения изображения по заданной модели (описанию) с помощью компьютерной программы, то есть по его визуализации;

- осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, доказывается приложенными к настоящему возражению материалами (приложения №№4-17);

- деятельность лица, подавшего возражение, по постановке и визуализации реалистичных изображений с использованием программного обеспечения является однородной услугам 42 класса МКТУ оспариваемого обозначения;

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что ООО «МЕГАРЕНДЕР ОНЛАЙН», его аффилированное лицо (приложение №2), подало на регистрацию в качестве знака обозначение



» по заявке №2023763150 в отношении 42 класса МКТУ. Решением Роспатента от 21.08.2024 правовая охрана обозначению по заявке №2023763150 была предоставлена только в части услуг 42 класса МКТУ, в отношении иной части услуг 42 класса МКТУ было отказано в регистрации, так как экспертизой был противопоставлен знак по международной регистрации №1572903 (приложение №3).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572903 недействительным полностью на основании положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕГАРЕНДЕР»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕГАРЕНДЕР ОНЛАЙН»;
3. Решение Роспатента от 21.08.2024 по заявке №2023763150;
4. Договоры, заключенные ООО «Мегарендер», и акты выполненных работ по указанным договорам;
5. Кассовые чеки ООО «Мегарендер» об оказании им услуг за 2018 год;
6. Кассовые чеки ООО «Мегарендер» об оказании им услуг за 2019 год;
7. Кассовые чеки ООО «Мегарендер» об оказании им услуг за 2020 год;
8. Кассовые чеки ООО «Мегарендер» об оказании им услуг за 2024 год;
9. Устав ООО «Мегарендер» от 2011 года;
10. Свидетельство ООО «Мегарендер» о постановке на налоговый учет;
11. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Мегарендер»;

12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012610202 «Megarender 3ds Max Plugin v.1.9: программный 3ds Max модуль поддержки удаленного рендеринга сцены, версия 1.9»;
13. Документы о рекламе деятельности ООО «Мегарендер»;
14. Справки о принадлежности домена;
15. Свидетельство о регистрации домена;
16. Таблица скриншотов интернет-сайта лица, подавшего возражение;
17. Документы о разработке программного обеспечения сотрудниками ООО «Мегарендер» (служебное задание от 01.10.2012 №Н1, акт приема-передачи исключительного права на служебный результат интеллектуальной деятельности от 01.10.2013).

Лицом, подавшим возражение, 18.04.2025 были направлены дополнения к возражению от 19.12.2024, в которых он указывал следующее:

- согласно Словарю бизнес-терминов, Академик.ру, 2001 г., «рендеринг» - термин в компьютерной графике, обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17689>);

- суть рендеринга - перевод описания объектов и сцен в изображения и видео. Он играет важную роль и используется в таких областях, как компьютерные игры, виртуальная реальность, архитектурное проектирование и мультимедиа;

- лицо, подавшее возражение, приводит скриншоты из сети Интернет, из которых можно увидеть процесс рендеринга (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glasses_800_edit.png., <https://eft-soft.ru/programma-korona-dlya-dizayna-obzor/>);

- таким образом, рендеринг означает создание изображения или видео на основании представленного указания с помощью компьютерной программы. Соответственно, рендеринг, с одной стороны связан с программированием, а с другой - с дизайном;

- услуги 42 класса МКТУ «architectural consultancy (консультации по вопросам архитектуры); architectural services (услуги архитектурные); construction drafting

(строительное проектирование); graphic arts design (графический дизайн); graphic design of promotional materials (графический дизайн рекламных материалов); design services for creating animation and special effects for others (услуги по разработке анимации и спецэффектов для третьих лиц); interior design (дизайн интерьера); research in the field of building construction (исследования в области строительства зданий); electronic data storage (хранение данных в электронном виде); engineering (инжиниринг); scientific and technological research relating to patent mapping (исследования научно-технические в области патентного картирования); programming for creating computer animations (программирование для создания компьютерной анимации); design of interior decor (дизайн внутреннего интерьера); graphic arts design services for creating computer visualization (услуги в области графического дизайна для создания компьютерной визуализации); technical writing (составление технической документации); graphic arts design for creating of animations (графический дизайн для создания анимации); technological consultancy (технологическое консультирование); styling [industrial design] (услуги по созданию образа [промышленный дизайн])» оспариваемого товарного знака относятся к услугам архитектуры, дизайна, программирования;

- услуги рендеринга связаны как с программированием, так и с дизайном, при этом, дизайнерские услуги однородны архитектурным услугам, поскольку понятие дизайна включает в себя различные виды дизайна, в том числе, дизайн в области строительства и архитектуры;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемые услуги 42 класса МКТУ являются однородными его деятельности, так как они совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Лицом, подавшим возражение, 25.06.2025 были представлены дополнительные документы, а именно:

18. Кассовый чек от 28.03.2024 «Постановка и реализация реалистичных изображений»;
19. Договор №2025001 от 27.02.2025;
20. Договор №2025002 от 24.06.2025.

Правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации №1572903 отзыв по его мотивам не представил, на заседаниях коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора не является препятствием для проведения заседания.

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

С учетом конвенционного приоритета (18.03.2020) знака по международной регистрации №1572903 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя вышеупомянутый 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, рег. №38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

**OMEGA
RENDER**

Оспариваемый знак «**RENDER**» по международной регистрации №1572903 является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, в две строки. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1572903 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый знак по международной регистрации №1572903 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572903 по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике, вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №1) ООО «МЕГАРЕНДЕР» было зарегистрировано 02.09.2011, то есть в период ранее даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (18.03.2020).

Сравнение фирменного наименования «МЕГАРЕНДЕР» лица, подавшего возражение, и противопоставленного товарного знака показало, что сравниваемые обозначения имеют сходное фонетическое звучание [МЕГАРЕНДЕР]/[ОМЕГА РЕНДЕР], различаются только начальным звуком «О».

Визуально оспариваемое обозначение выполнено жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, а противопоставленное ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, однако, с учётом высокого фонетического сходства сравниваемых обозначений, данные отличия не будут влиять на вывод об их сходстве до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак не имеет каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь, анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «МЕГАРЕНДЕР» и соотнесения ее с услугами оспариваемого знака по международной регистрации №1572903 показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение №1) ООО «МЕГАРЕНДЕР» занимается, в том числе, разработкой компьютерного программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01), а также деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта (код ОКВЭД 71.11.1).

Лицом, подавшим возражение, были представлены договоры (приложение №3), заключенные до даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1572903 (от 29.11.2018, от 05.09.2018, от 16.03.2018, от 11.07.2018, от 01.03.2019, от 19.09.2019, от 29.07.2019, согласно которым ООО «МЕГАРЕНДЕР» оказывало услуги по постановке и визуализации реалистичных изображений с использованием программного обеспечения «3D Studio Max». К данным договорам были приложены акты выполненных работ, а также чеки (приложения №№5-6), которые подтверждают оказание данных видов услуг лицом, подавшим возражение.

Коллегия дополнительно отмечает, что в текстах данных договоров также содержалось положение о том, что ООО «МЕГАРЕНДЕР» обязывалось хранить результаты визуализации на своём FTP сервере не менее 72 часов.

Таким образом, указанные выше услуги доходили до конечного потребителя (заказчика), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

В дополнениях от 18.04.2025 лицо, подавшее возражение, поясняло, что оно занимается рендерингом (созданием изображений или видео на основании представленного указания с помощью компьютерной программы).

Коллегия отмечает, что рендеринг часто используется как при проектировании зданий (<https://ru.rerenderai.com/>, <https://rudesignshop.ru/blog/rendery-arhitektury/>), так и при дизайне интерьера (<https://geometrium-school.ru/blog/chto-takoe-3d-rendering-v-dizajne-interera/>, <https://rudesignshop.ru/blog/chto-takoe-render-v-dizajne-interera/>).

Согласно материалам возражения, у ООО «МЕГАРЕНДЕР» есть свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012610202 «Megarender 3ds Max Plugin v.1.9: программный 3ds Max модуль поддержки удаленного рендеринга сцены, версия 1.9» (приложение №12). Данная программа для ЭВМ была разработана сотрудниками лица, подавшего возражение (приложение №17).

Соответственно, совокупность представленных материалов (приложения №№3, 5, 6) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации, занималось услугами по постановке и визуализации реалистичных изображений с использованием программного обеспечения «3D Studio Max», иными словами, рендерингом, при этом, указанный вид деятельности признается однородным услугам 42 класса МКТУ «architectural consultancy

(консультации по вопросам архитектуры); architectural services (услуги архитектурные); construction drafting (строительное проектирование); graphic arts design (графический дизайн); graphic design of promotional materials (графический дизайн рекламных материалов); design services for creating animation and special effects for others (услуги по разработке анимации и спецэффектов для третьих лиц); interior design (дизайн интерьера); research in the field of building construction (исследования в области строительства зданий); electronic data storage (хранение данных в электронном виде); engineering (инжиниринг); programming for creating computer animations (программирование для создания компьютерной анимации); design of interior decor (дизайн внутреннего интерьера); graphic arts design services for creating computer visualization (услуги в области графического дизайна для создания компьютерной визуализации); graphic arts design for creating of animations (графический дизайн для создания анимации); styling [industrial design] (услуги по созданию образа [промышленный дизайн])» оспариваемого обозначения, так как данные услуги 42 класса МКТУ представляют собой услуги по программированию, услуги инженерные, а также услуги в области дизайна, которые тесно связаны с понятием рендеринга, а, следовательно, и с деятельностью лица, подавшего возражение. Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1572903 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных услуг.

Что касается услуг 42 класса МКТУ «scientific and technological research relating to patent mapping (исследования научно-технические в области патентного картирования); technical writing (составление технической документации); technological consultancy (технологическое консультирование)» оспариваемой регистрации, то коллегия отмечает, что данные услуги никоим образом не связаны с деятельностью лица, подавшего возражение, по постановке и визуализации реалистичных изображений с использованием программного обеспечения «3D Studio Max», относятся к иным видам услуг, ввиду чего данные услуги не признаются однородными деятельности лица, подавшего возражение.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, были представлены документы (приложения №№8, 18-20), которые свидетельствуют о том, что он продолжает вести свою деятельность после даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации (продолжает оставаться заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2024, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572903 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «architectural consultancy (консультации по вопросам архитектуры); architectural services (услуги архитектурные); construction drafting (строительное проектирование); graphic arts design (графический дизайн); graphic design of promotional materials (графический дизайн рекламных материалов); design services for creating animation and special effects for others (услуги по разработке анимации и спецэффектов для третьих лиц); interior design (дизайн интерьера); research in the field of building construction (исследования в области строительства зданий); electronic data storage (хранение данных в электронном виде); engineering (инжиниринг); programming for creating computer animations (программирование для создания компьютерной анимации); design of interior decor (дизайн внутреннего интерьера); graphic arts design services for creating computer visualization (услуги в области графического дизайна для создания компьютерной визуализации); graphic arts design for creating of animations (графический дизайн для создания анимации); styling [industrial design] (услуги по созданию образа [промышленный дизайн])».