

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2018, поданное ООО «СервисКлауд», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550266, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2013720991 с конвенционным приоритетом от 21.12.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.08.2015 за №550266 на имя компании **сейлфорс.ком, инк., Соединенные Штаты Америки** (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №550266 представляет собой словесное обозначение **«SERVICECLOUD»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №550266 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату конвенционного приоритета оспариваемой регистрации (21.12.2012) в Российской Федерации существовало и вело хозяйственную

деятельность для однородных услуг ООО «СервисКлауд» (лицо, подавшее возражение), зарегистрированное в соответствии с российским законодательством 26.08.2011;

- видами деятельности лица, подавшего возражение, в соответствии с терминами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001), являются:

72.20 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

71.33.2 - аренда вычислительных машин и оборудования;

72.30 - обработка данных;

72.40 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

72.60 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- подтверждением использования данных видов деятельности является информация с сайта www.scloud.ru, администратором которого является генеральный директор ООО «СервисКлауд» Кузьмин В.С., при этом сам сайт зарегистрирован 14.05.2011;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, развернуты в виде коммерческих предложений на вышеуказанном сайте, кроме того, подтверждением хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, служат сведения с сайта, полученные из архивов web.archive.org, а также данные протокола осмотра доказательств;

- устойчивую хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение, с даты регистрации в ЕГРЮЛ до 28.10.2018 по заявленным видам деятельности подтверждает отчет из справочника Контур.Фокус за 28.10.2018: так, выручка по итогам 2012 года по основному виду деятельности – разработка программного обеспечения и консультирования в этой области составила 2млн.239тыс.руб, а на конец 2013 года – 8 млн.135тыс.руб. По результатам проверки на 28.12.2018 выручка составила 89 млн.300 тыс. руб.;

- такую же динамику показывают сведения о среднесписочной численности работников;

- значительная часть хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, опирается на договор коммерческой концессии от 12.11.2012, исполнение которого подтверждается платежными документами;

- оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемый словесный товарный знак обладают фонетическим и семантическим тождеством, а их графическое исполнение – высокой степенью сходства, что позволяет рассматривать более широкий диапазон товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в качестве однородных с областью деятельности лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550266 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свидетельства о постановке на налоговый учет [1];

- копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (ТУЛАСТАТ); коды ОКВЭД - 2001 и их расшифровка, сведения относительно ООО «СервисКлауд» по данным Контур.Фокус [2];

- копии свидетельства ООО «Софтехно» о том, что ООО «СервисКлауд» является партнером по предоставлению продуктов компании Microsoft от 23.10.2017 и сертификата от 01.01.2018 [3];

- дополнительное соглашение №2 от 24.11.2015 к Договору коммерческой концессии; копии платежных поручений [4];

- финансовые показатели ООО «СервисКлауд» [5];

- копия договора о передаче прав и оказании услуг №2402/01 от 14.11.2011, копии платежных поручений [6];

- копия договора безвозмездного предоставления права пользования доменным именем от 10.11.2011; протокол осмотра доказательств [7];
- письмо РОССТАТа о предоставлении информации о бухгалтерской отчетности за 2013 год с приложением [8];
- сведения о среднесписочной численности работников за 2014 – 2017гг. [9];
- информация о заявках №№2016742325, 2016742326 поданных 10.11.2016 [10];
- информация о товарных знаках №№ 550266, 550267, 550268, 551531 [11];
- копия претензии [12];
- копия письма с просьбой предоставить справку о платежах, зачисленных на расчетный счет лица, подавшего возражение, с 31.08.2011 по 31.12.2011; копия справки о поступлении платежей; копии платежных поручений [13];
- информация о программе 1С с сайта wiseadvice [14].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения и привел следующие аргументы:

- лицо, подавшее возражение, недобросовестно использует в своем фирменном наименовании обозначение «СервисКлауд», поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака использовал обозначение «Service Cloud» в качестве названия разработанного им сервиса на основе облачной CRM-платформы в течение длительного времени до даты регистрации ООО «СервисКлауд»;
- платформа «Service Cloud» была создана правообладателем в 2009 году и предназначена для обслуживания и поддержки, посредством которой специалисты могут взаимодействовать с клиентами;
- информация о правообладателе и предлагаемых им товарах и услугах доступна в сети Интернет;
- правообладатель обращает внимание на очевидные различия между фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака, поскольку ввиду многозначности слов, входящих в обозначение

«SERVICECLOUD», интерпретация его значения для потребителей может быть различной в зависимости от уровня владения иностранным языком, кроме того, визуальное различие между ними обусловлено использованием различных алфавитов и разным составом словесных элементов;

- документы, представленные в материалы дела, не доказывают факта производства лицом, подавшим возражение, товаров 09 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации;

- предметом договора №2402/01 от 14.11.2011 между ООО «СервисКлауд» и «СитиПроект» являются услуги по предоставлению доступа к Программе (комплексу программного обеспечения для ЭВМ, электронных баз данных и документации, являющихся объектом авторского права) посредством удаленного доступа на сервер компании, а также предоставление клиенту неисключительных неуступаемых прав на Программу, т.е. предмет договора ограничен услугами сервер-хостинга и предоставлением лицензии на использование программного обеспечения, при этом представленные платежные документы не подтверждают самого факта поставки товаров, указанных в назначении платежа, без дополнительных подтверждающих документов (договоров, счетов-фактур или деловой переписки);

- из представленных документов не следует, что лицо, подавшее возражение, является разработчиком/производителем программного обеспечения, компьютерных программ, баз данных, компьютерной техники, научных и других видов приборов, средств обучения, компьютеров, устройств обработки информации;

- представленные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, предоставляет пользователям товары и программные продукты третьих лиц (антивирусную программу Kaspersky, бухгалтерскую программу 1С), при этом единичные продажи товаров и программных продуктов третьих лиц и не могут свидетельствовать о создании у российских потребителей программного обеспечения, предоставляемого в удаленном доступе, стойкой ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение, кроме того, из представленных документов не усматривается, что указанные в них товары/программные продукты предлагались

под обозначением «СервисКлауд».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <https://www.salesforce.com/products/service-cloud/overview/> с переводом на русский язык [15];
- распечатка с сайта <https://www.helpdeski.ru/tool/1147/> [16];
- распечатка информации о компании salesforce «БИЗНЕС НА СВЯЗИ Как коммуникации делают компании цифровыми» [17];
- распечатка с сайта <https://www.salesforce.com/company/recognition/products/> с переводом на русский язык [18];
- распечатки с сайта <https://web.archive> информации, опубликованной 11.05.2009, 03.05.2009, 27.05.2010 с переводом на русский язык [19];
- распечатки статей о компании – правообладателе с переводом на русский язык [20];
- информация из словаря Мультигран [21].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (21.12.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №550266 представляет собой словесное обозначение «**SERVICECLOUD**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: **приборы и инструменты научные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки) и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; калькуляторы; компьютеры и оборудование для обработки информации; программы для компьютеров [записанные, загружаемые]; программы игровые компьютерные; программное обеспечение для компьютеров [записанное, загружаемое], в частности для сканирования, показа на экране, обработки и вывода мультимедийных данных в компьютерные сети, включая Интернет и на мобильные терминалы; всевозможные носители машиночитаемых данных, содержащие информацию, носители для записи звука и изображений (за исключением неэкспонированных плёнок), пулы данных и информационные пулы, записанные на носители данных или загружаемые; публикации электронные [загружаемые]; компьютерное программное обеспечение для облегчения общения в режиме онлайн и через другие совместно используемые сети, а также для настройки пользовательских интерфейсов в прикладных вычислительных системах и компьютерах.**

Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1] ООО «СервисКлауд» было создано 26 августа 2011 года. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, обладающее фонетическим сходством со словесным элементом «**SERVICECLOUD**», являющимся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Фонетическое сходство оригинальной части фирменного наименования «СервисКлауд» лица, подавшего возражение, со словесным элементом «SERVICECLOUD» обусловлено наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, одинаково расположенных по отношению друг к другу.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее даты (21.12.2012) его конвенционного приоритета.

Согласно сведениям, представленным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является разработка программного обеспечения. Дополнительными видами деятельности являются торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, деятельность консультативная в области компьютерных технологий, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования; ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов возражения, показал следующее.

В качестве подтверждения хозяйственной деятельности лицо, подавшее возражение, ссылается на информацию с сайта www.scloud.ru, администратором

которого является генеральный директор ООО «СервисКлауд» Кузьмин В.С. [7] При этом отмечено, что виды деятельности лица, подавшего возражение, представлены на сайте в виде коммерческих предложений.

Вместе с тем, предложение к продаже товара или услуги не может являться подтверждением реальной хозяйственной деятельности субъекта в отсутствии договоров, в которых указан предмет этих договоров, сроки их выполнения, а также документов, подтверждающих исполнение этих договоров.

Документы [5], [8], [9] представленные лицом, подавшим возражение, иллюстрирующие его хозяйственную деятельность с точки зрения бухгалтерской отчетности и среднесписочной численности работников, также не дают представления о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием ранее даты (21.12.2012) конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака производило какие-либо товары.

Дополнительное соглашение №2 к договору коммерческой концессии [4] подписано 24.11.2015, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом сам договор от 12.11.2012 в материалах возражения отсутствует, что не позволяет оценить условия, на которых этот договор был заключен.

Кроме того, этот договор касается партнерских отношений между лицом, подавшим возражение, и ООО «Софттехно» - правообладателем товарного знака «1С» и программных продуктов, маркированных этим знаком, и не отражает реальной деятельности лица, подавшего возражение, по производству товаров под своим фирменным наименованием, при этом документы [3], подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, является партнером по предоставлению продуктов компании Microsoft и временным пользователем программ на технологической платформе «1С: Предприятие 8», относятся к более позднему времени, чем дата конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего не могут быть приняты во внимание.

Предметом договора [6] о передаче прав и оказании услуг от 14.11.2011, заключенного между лицом, подавшим возражение, и ООО «СитиПроект»,

является оказание услуг по доступу к Программе (комплекс программного обеспечения для ЭВМ, электронных баз данных и документации, являющейся объектом авторского права), однако представленные платежные документы за аренду программного обеспечения (№ 214 от 09.08.2012 и № 65 от 06.03.2012) не содержат ссылки на договор, к которому они относятся, в связи с чем нельзя признать эти документы подтверждением исполнения указанного договора.

В отношении платежных документов [13], касающихся платежей, произведенных до даты приоритета оспариваемого товарного знака, следует отметить, что представленные в них формулировки о назначении платежей носят неопределенный характер, и в отсутствие соответствующих договоров и дополнительных документов, раскрывающих, за какие именно услуги и товары произведены платежи, не дают возможности установить являлось ли лицо, подавшее возражение, реальным производителем каких-либо товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия полагает, что доводы возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №550266 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не подтверждены приложенными к нему материалами.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то, согласно представленным документам, он с 2009 года использует в своей деятельности обозначение «Service Cloud» в качестве названия разработанного им сервиса на основе облачной CRM-платформы, предназначенной для обслуживания и поддержки клиентов. Система позволяет компаниям создать сайт для самообслуживания, посредством которого специалисты могут взаимодействовать с клиентами и вести базы данных. Сервис адаптирован для разных языков и позволяет работать с социальными сетями, форумами, блогами, микроблогами и т.п.

Правообладатель отмечает, что информация о его деятельности с использованием обозначения «Service Cloud» присутствует в сети Интернет и доступна по многочисленным ссылкам, в том числе, на русском языке.

Таким образом, на дату создания ООО «СервисКлауд», правообладатель оспариваемого товарного знака уже получил известность как разработчик облачной системы управления базами данных под названием «Service Cloud».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 550266.