

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.09.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кошелёк.ру», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « Кошелёк» по заявке № 2019754643 с приоритетом от 29.10.2019 зарегистрирован 01.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 804304 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бесконтакт», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 38, 39, 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Роспатент 30.09.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 804304 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, в большинстве своём повторяющие доводы обращений, представленных 05.05.2020, 09.07.2020 на этапе экспертизы обозначения, а также доводы дополнений к возражению, поступивших 17.12.2021 и 17.01.2022, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками «**Кошелёк.Ру**», «**CASHELEC**» по свидетельствам №№ 444058, 461387, а также с фирменным наименованием «Кошелёк.ру» / «Cashelec.ru»;

- для рекламы своих товаров и услуг лицо, подавшее возражение, использует сайты в сети Интернет cashelec.ru и koshelek.ru;

- наименование «Cashelec» используется наряду с русскоязычным «Кошелёк», отражено в уставе, вызывает ассоциации с деньгами и платежами благодаря наличию в составе слова «cash»;

- оспариваемые товары 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые» однородны услуге «лицензирование интеллектуальной собственности и программного обеспечения», в отношении которой зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 444058 и 461387, а также видам деятельности, указанным в уставе: «разработка компьютерного программного обеспечения (включает разработку, модернизацию, тестирование и поддержку программного обеспечения, его настройку); деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (включает услуги в области обработки данных и деятельность, связанную с обработкой данных, проведение специальных действий, таких как web-хостинг, услуги потоковой передачи данных, интерактивное представление программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных программ), услуги приложений); деятельность web-порталов (включает функционирование web-сайтов, которые действуют как порталы информационно-телекоммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты, предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в Интернете); деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность по управлению компьютерным оборудованием (включает в том числе

поддержку); деятельность по управлению компьютерным оборудованием (включает в том числе поддержку); деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий прочая»;

- оспариваемые услуги 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» представляют собой деятельность, осуществляемую с использованием средств связи и программного обеспечения, в связи с чем эти услуги однородны деятельности, указанной в уставе лица, подавшего возражение: «разработка компьютерного программного обеспечения (включает разработку, модернизацию, тестирование и поддержку программного обеспечения, его настройку); деятельность по управлению компьютерным оборудованием (включает в том числе поддержку); деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий прочая; деятельность по обработке данных, предоставления услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (включает создание инфраструктуры для хостинга, услуги в области обработки данных и деятельность, связанную с обработкой данных, проведение специальных действий, таких как: web-хостинг, услуги потоковой передачи данных, интерактивное предоставление программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных программ), услуги приложений), поскольку у лица, подавшего возражение, есть сервис, с помощью которого пользователи Интернета обмениваются между собой сообщениями, включая изображения и иные файлы;

- услуга 39 класса МКТУ оспариваемого перечня «хранение данных или документов в электронных устройствах» однородна указанным выше видам деятельности, предусмотренным уставом;

- все услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации тесно связаны с программным обеспечением и Интернет-технологиями, поэтому однородны контролю систем защиты от взлома и лицензированию программного обеспечения, то есть услугам, указанным в перечнях регистраций №№ 444058 и 461387, а также видам деятельности, указанным в уставе ООО «Кошелёк.ру»;

- оказание ООО «Кошелёк.ру» деятельности, связанной с информационными технологиями, подтверждается сведениями об аккредитации общества в Минкомсвязи, содержанием принадлежащего обществу сайта;

- проект лица, подавшего возражение, появился ранее проекта ООО «Бесконтакт»;

- деятельность правообладателя с использованием обозначения «Кошелёк» является нарушением исключительных прав лица, подавшего возражение, на товарные знаки;

- в процессе деятельности сторон спора часто возникают случаи смешения принадлежащих им средств индивидуализации;

- отнесение услуг сопоставляемых регистраций к разным классам не свидетельствует об отсутствии их однородности, что подтверждается сложившейся судебной практикой.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304 в отношении всех заявленных услуг 38 и 42 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые» (все, кроме: доски объявлений электронные), услуг 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах».

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на следующие материалы:

- (1) информация о доменах koshelek.ru, cashelec.ru;
- (2) выдержка из устава ООО «Кошелёк.ру», 2009 г.;
- (3) распечатка с сайтов <https://www.cashelec.ru>, <https://koshelek.ru>;
- (4) сведения об аккредитации ООО «Кошелёк.ру» в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий;
- (5) сведения о поиске сотрудников;

(6) информация о размещении рекламных / информационных материалов: копии актов, отчётов, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 гг. (ООО «Кошелёк.ру» – заказчик);

(7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Кошелёк.ру»;

(8) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бесконтакт»;

(9) распечатка с сайта irecommend.ru;

(10) лист записи из ЕГРЮЛ от 16.11.2018 в отношении ООО «Кошелёк.ру»;

(11) распечатка архивных копий страниц сайта <http://koshelek.ru>;

(12) копии договоров от 10.04.2018, 03.05.2018, 09.05.2018, 02.11.2018, 12.11.2018, 03.08.2018, 01.09.2019, 03.10.2019, 14.10.2019 о разработке / внесении изменений / внедрении / сопровождении программного обеспечения, с приложением актов (ООО «Кошелёк.ру» – исполнитель);

(13) копии платёжных документов об оплате в пользу ООО «Кошелёк.ру» от 11.05.2018, 27.12.2018, 15.05.2018, 25.12.2018, 16.05.2018, 28.02.2019, 15.06.2018, 29.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 23.07.2018, 26.12.2018, 22.02.2019, 01.03.2019, 28.03.2019;

(14) копии счетов от 15.06.2018, 29.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 23.07.2018, 26.12.2018, 22.02.2019, 01.03.2019, 28.03.2019;

(15) выдержка из финансово-бухгалтерской отчётности за 2018, 2019 гг.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, ознакомившись с возражением и представленными в дело материалами, представил отзыв по его мотивам, приобщённый 24.11.2021, а также дополнение к отзыву, поступившее 21.01.2022, в которых обращено внимание на следующее:

- возражение, а также представленное на стадии экспертизы заявки № 2019754643 обращение лица, подавшего возражение, не содержат доказательств использования фирменного наименования в отношении деятельности, однородной товарам и услугам оспариваемой регистрации;

- правообладатель оспариваемого товарного знака начал использование

обозначения «Кошелёк» для индивидуализации разработанного им программного обеспечения для ЭВМ, мобильных телефонов, планшетов и аналогичных устройств ещё в 2013 году, то есть значительно раньше, чем начало свою деятельность в области информационных технологий лицо, подавшее возражение;

- в результате активного и длительного использования обозначения «Кошелёк» в отношении программного приложения и связанных с ними услуг, оно приобрело широкую известность и ассоциируются у потребителей с правообладателем;

- правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежит авторское право на программное обеспечение «Кошелёк», возникшее в 2013 году, которое распространяется, в том числе, на название программного продукта «Кошелёк»;

- товары и услуги оспариваемой регистрации не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№ 444058 и 461387, что исключает возможность признания соответствующих товарных знаков сходными до степени смешения;

- применение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса связывается с возможностью возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем, что в данном случае установлено быть не может по причине отсутствия доказательств, представленных лицом, подавшим возражение, касающихся фактической деятельности с использованием обозначения «Кошелёк» в отношении компьютерных программ и связанных с ними услуг, а также известности этого обозначения и его популярности у потребителя именно в связи с деятельностью соответствующего лица;

- представленные дополнительно лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют достоверно установить факт оказания им услуг, однородных товарам 09, услугам 38, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 804304;

- лицо, подавшее возражение, начало осуществлять деятельность по

разработке и модернизации программного обеспечения в 2018 году, следовательно, на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака масштаб этой деятельности был крайне мал, что не позволяет обеспечить достаточную степень известности фирменного наименования в отношении рассматриваемых видов деятельности.

С учётом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Правообладателем в подтверждение своих доводов представлены следующие материалы:

(16) общедоступные сведения из бухгалтерской отчётности лица, подавшего возражение;

(17) копии договоров от 22.10.2019, 01.06.2018, 01.12.2018, 06.12.2018, 15.01.2018, 19.07.2018, 19.09.2018 (выдержка), 20.07.2017, 21.09.2018, 07.08.2018, 31.08.2018 о доступе к мобильному приложению правообладателя (ООО «Бесконтакт» – исполнитель);

(18) копии договоров от 08.06.2016, 13.11.2017, 06.04.2016, 10.06.2016, 15.06.2016, 20.05.2016, 10.05.2016, 11.05.2016, 13.04.2016, 14.04.2016, 18.03.2016, 22.04.2016, 20.04.2016, 22.10.2015, 06.07.2016 о рекламных и маркетинговых услугах (ООО «Бесконтакт» – исполнитель);

(19) копии договоров от 09.08.2016, 09.12.2016, 24.11.2015, 25.04.2016, 14.04.2016, 24.07.2017, 24.10.2017, 01.09.2018, 15.05.2018, 10.11.2017, 15.12.2017, 23.06.2017, 16.07.2018, 25.04.2016, 31.08.2018, 07.06.2016, 03.11.2018 об обеспечении информационно-технологического взаимодействия в целях предоставления пользователям карт и обслуживания таких карт (ООО «Бесконтакт» – исполнитель);

(20) публикации в сети Интернет от 30 и 31 мая 2013 «Первый TSM и NFC-кошелек в России от iFree, ТКС Банка и MasterCard», «i-Free, ТКС Банк и MasterCard представили в России и СНГ NFC-кошелек с удалённым выпуском платежной карты», «i-Free представил встроенный в смартфон NFC-кошелек», «NFC-кошелек – совместный проект MasterCard, Банка ТКС и компании i-Free», «i-Free, «ТКС Банк»

и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass»;

(21) публикация tadviser.ru о системе дистанционного банковского обслуживания «CardsMobile» («Кошелек», «Бесконтакт»);

(22) приложение к договору от 13.03.2018 о разработке концепции приложения «Кошелёк»;

(23) копия договора от 17.05.2018 о размещении рекламной информации;

(24) копия договора от 20.08.2018 о предоставлении электронных продуктов с уникальными идентификационными номерами для их последующей активации пользователями в мобильном приложении, с приложением;

(25) копия договора от 17.04.2018 об осуществлении действий по поиску подбору клиентов, с приложениями;

(26) копии договоров от 10.04.2015, 04.06.2014, 18.09.2015, 26.08.2015, 01.12.2013, 09.11.2017 об оказании услуг информационного взаимодействия, с приложениями;

(27) копия договора от 17.04.2016 о рассылке Push-сообщений пользователям мобильного приложения;

(28) копия договора от 24.11.2015 об оказании услуг;

(29) копия договора от 21.09.2018 о предоставлении электронных продуктов для их последующей активации пользователями в мобильном приложении, с приложением;

(30) копия договора от 19.09.2018 о предоставлении доступа к функциональным возможностям мобильного приложения;

(31) копия договора от 05.06.2015 о создании аудиовизуальных материалов, с приложениями;

(32) копия договора от 01.01.2018 об осуществлении действий по поиску клиентов, с приложением;

(33) копия договора от 06.09.2016 об оказании услуг, направленных на рекламу услуг и товаров заказчика, а также комплекс услуг в области корпоративных и общественных коммуникаций;

(34) копия договора от 09.04.2018 об адаптации типовой конфигурации программного обеспечения комплексы компьютерных программ цели функционирования с программным обеспечением «Кошелёк», с приложениями;

(35) копия договора от 15.11.2018 о выполнении работ;

(36) копия договора от 01.07.2017 об оказании услуг по продвижению мобильных приложений заказчика;

(37) копия договора от 31.08.2016 об обеспечении продвижения бренда «Кошелёк» и имиджа правообладателя, с приложением;

(38) копия договора от 19.07.2018 о предоставлении электронных продуктов для их последующей активации пользователями в мобильном приложении, с приложением;

(39) копия договора от 07.12.2017 на производство и поставку продукции;

(40) копия договора 13.03.2018 о предоставлении конкурсной работы;

(41) публикации от 17.06.2019, 24.08.2020, 19.02.2020, 11.02.2020, 21.01.2020 сайта retailer.ru;

(42) публикация от 05.11.2019 «Вкусвилл запустил сбор пластиковых карт на переработку»;

(43) публикация от 27.02.2019 «MasterCard и CardsMobile запустили универсальную платформу токенизации»;

(44) публикация «IT-рынок будет «умнеть», это эволюционный процесс»;

(45) публикация от 11.12.2019 «Lamoda Club положили в кошелек»;

(46) публикация от 27.02.2019 «Mastercard и российская CardsMobile представили сервис для привязки банковских карт к умным кольцам и брелокам»;

(47) публикация от 26.02.2019 «Mastercard: мода и технологии объединяются»;

(48) публикация от 27.02.2019 «Mastercard представила ювелирные кольца, которыми можно расплачиваться»;

(49) публикация от 25.04.2019 «В приложении резидента «Сколково» — 100 миллионов оцифрованных карт лояльности»;

(50) публикация от 11.10.2019 «Держатели карт Mastercard первыми могут

воспользоваться сервисом Кошелек Рау»;

(51) публикация от 19.11.2019 «Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты»;

(52) публикация от 17.04.2019 «Неделя российского ритейла пройдет с 3 по 8 июня»;

(53) публикация от 10.04.2019 «Павел Новиков (центр компетенций Fintech & Blockchain): Skolkovo Fintech Hub стал лучшим Центром компетенции блокчейн-технологий по версии РАКИБ в 2018 году»;

(54) публикация от 27.02.2019 «MasterCard и российская компания CardsMobile запустили универсальную платформу токенизации»;

(55) публикация от 19.12.2019 «Пользователи добавили в приложение «Кошелек» 150 миллионов карт»;

(56) публикации от 25.04.2019 «Пользователи перенесли в приложение «Кошелек» 100 миллионов карт лояльности», «Пользователи приложения «Кошелек» загрузили в него 500 тонн пластика», «Пользователи приложения резидента «Сколково» оцифровали 100 млн карт лояльности магазинов»;

(57) публикация сайта pro.rbc.ru;

(58) распечатка результатов поиска системе «Google» по запросу «кошелёк»;

(59) распечатка сведений из сети Интернет о компании «Бесконтакт»;

(60) сведения о просмотрах страницы приложения, об установке приложения;

(61) заключение независимого аудитора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» за 2019 год;

(62) сведения о количестве пользователей программы мобильного приложения «Кошелёк».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 30.09.2021, коллегия установила следующее.

С учётом даты (29.10.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 определённом 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в

отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

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

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Предоставление правовой охраны товарному знаку «Кошелёк» по свидетельству № 804304 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесные элементы «Кошелёк», «Cshelec», является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Кошелёк.ру», аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Изложенное свидетельствует о наличии у лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 804304, зарегистрированного, в том числе, в отношении программных продуктов и услуг по их созданию, по основаниям, приведённым в возражении.

Мотивы о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса основаны на исключительном праве обратившегося с возражением лица на фирменное наименование.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее наименование «Кошелёк.ру», с 01.02.2010, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (29.10.2019).

Анализ сходства словесных элементов «Кошелёк» и «Кошелёк.ру» сравниваемых средств индивидуализации показал, что сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, ввиду совпадения слова «Кошелёк», обуславливающего индивидуализирующую способность обоих обозначений.

Что касается визуального критерия, то он не может быть признан определяющим, поскольку графические особенности не меняют вывод о доминировании тождественного слова «Кошелёк» в составе каждого из соответствующих обозначений.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемое

обозначение «  Кошелёк » и противопоставленное фирменное наименование ООО «Кошелёк.ру» ассоциируются в целом, следовательно, могут быть признаны сходными.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров / услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана

товарного знака «  Кошелёк », то необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по разработке прикладного программного обеспечения, факты реализации которой подтверждены представленными в материалы дела договорами с актами выполненных работ, а также платёжными документами, соответствующими по дате и суммам счетам-офертам, выдержкой из финансовой отчётности.

Довод правообладателя о недоказанности фактов оказания услуг не убедительны. Так, представленные акты от 07.09.2018, 09.11.2018, 28.06.2019, 04.06.2019, 02.05.2019, 01.04.2019, 29.01.2019, 03.06.2019, 12.04.2019, 21.01.2019, 12.06.2019, 08.04.2019, 01.02.2019 содержат конкретизацию видов работ, подтверждающих факт оказания услуг по договорам о создании / внедрении программного обеспечения ранее 29.10.2019.

При анализе однородности товаров / услуг оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия руководствовалась доказанным материалами возражения видом деятельности лица, подавшего возражение, а не сведениями, указанными в уставе, что соответствует существующей практике применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Область деятельности лица, подавшего возражение, доказанная материалами возражения, касается услуг по созданию и внедрению прикладного программного продукта.

Исходя из указанной области деятельности лица, подавшее возражение,

просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304 в отношении следующего перечня товаров / услуг:

09 - интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые;

38 - передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов;

39 - хранение данных или документов в электронных устройствах;

42 - исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде.

Анализ однородности области деятельности лица, подавшего возражение, и вышеперечисленных товаров / услуг 09, 38, 39 и 42 классов МКТУ показал следующее.

Все оспариваемые товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, кроме услуги «исследования технологические» представляют собой программные продукты и услуги в области создания / модернизации / внедрения программных продуктов, в связи с чем по виду, назначению, условиям оказания / реализации, кругу потребителей однородны деятельности по созданию и внедрению

программных продуктов.

Услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» относятся к услугам в области информационных технологий, в связи с чем по признакам рода, круга потребителей, взаимодополняемости могут быть признаны однородными услугам в области разработки / внедрения программных продуктов.

Оспариваемые услуги «исследования технологические» представляют собой широкую формулировку, объединяющую различные виды услуг по изучению, анализу, научным изысканиям в области приёмов и методов, применяемых в производственных, промышленных и иных процессах. Ввиду широкой формулировки данной услуги коллегия считает правомерным её соотнесение с противопоставляемым видом деятельности по созданию программных продуктов как род-вид, поскольку такое создание предполагает, в том числе, технологические изыскания, связанные с определением целей и задач программного продукта, его проектированием.

В свою очередь, оспариваемые услуги 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» относятся к услугам связи. Как известно, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи, включая услуги связи по передаче данных, осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

Коллегией принято во внимание получение лицом, подавшим возражение, лицензии в отношении телематических услуг связи. Однако такая лицензия относится к более позднему периоду, чем 29.10.2019. Факт оказания соответствующей деятельности ранее даты приоритета оспариваемой регистрации лицом, подавшим возражение, не подтверждён.

При этом по своему назначению услуги по передаче данных и услуги по созданию программных продуктов существенно различаются.

Что касается остальных услуг испрашиваемого перечня, то они не однородны

доказанной на 29.10.2019 области деятельности лица, подавшего возражение. Использование программных средств при оказании телематических услуг, вопреки доводам возражения, не приводит к выводу об однородности услуг по передаче данных и услуг по созданию / внедрению программных средств. Учитывая ограниченную законом правосубъектность в отношении оспариваемых услуг 38 класса МКТУ, коллегия считает не обоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о взаимодополняемости таких услуг и услуг по разработке / внедрению программных продуктов.

В данном случае, несмотря на использование компьютерного оборудования как средства оказания услуг, сопоставляемые услуги по причине своей природы не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, часть товаров и услуг оспариваемой регистрации являются однородными области деятельности лица, подавшего возражение, обладающего исключительным правом на сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование с даты, более ранней, чем дата подачи заявки № 2019754643, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ (кроме товаров: «доски объявлений электронные»), услуг 39 класса МКТУ (а именно: «хранение данных или документов в электронных устройствах») и всех услуг 42 класса МКТУ.

Доводы правообладателя о наличии у него исключительного права на объект авторского права – программу для ЭВМ, на её название, а также о более раннем начале деятельности правообладателя с использованием спорного обозначения не влияют на вывод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительных прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение, поскольку учёт таких обстоятельств не предусмотрен положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Название программы для ЭВМ как объекта авторского права не относится к средствам индивидуализации, следовательно, положения статьи 1252 Кодекса в данном случае также не применимы. Соответствующие доводы правообладателя могут быть положены в основу самостоятельного возражения, подача которого предусмотрена статьями 1512 и 1513 Кодекса.

При рассмотрении доводов возражения, поступившего 30.09.2021, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса проведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака « Кошелёк» и товарных знаков «**Кошелёк.Ру**» (1), «**CASHELEC**» (2) по свидетельствам №№ 444058, 461387, который показал следующее.

Оспариваемый товарный знак « Кошелёк» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде фантазийной объёмной фигуры и словесного элемента «Кошелёк», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного справа от изобразительного элемента. Товарный знак выполнен в красном, оранжевом, голубом, фиолетовом, чёрном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 804304 была предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации.

Противопоставленные товарные знаки «**Кошелёк.Ру**» (1), «**CASHELEC**» (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 444058 действует в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ с указанием элемента «Ру» в качестве неохраняемого. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 461387 действует в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Словесный элемент «Cashelec» противопоставленного товарного знака является вымышленным, не обнаруживается в словарных источниках. Вместе с тем возможность прочтения буквы «С» в качестве звука «к» позволяет прийти к выводу о возможности звукового воспроизведения данного товарного знака как «ка-шелёк», что близко с точки зрения фонетики слову «Кошелёк».

Основным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Кошелёк», поскольку он акцентирует на себе внимание в первую очередь

и обеспечивает запоминание знака потребителями.

Таким образом, оспариваемый товарный знак включает элемент «Кошелёк», являющийся фонетически сходным / тождественным с основными элементами противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Так, могут быть установлены такие признаки фонетического сходства знаков как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных.

Графический критерий не может быть признан определяющим, поскольку противопоставленные товарные знаки (1) и (2) лишены графических элементов, их восприятие обусловлено восприятием словесных составляющих. При этом совпадение алфавита, буквами которого выполнены словесные элементы оспариваемого товарного знака и товарного знака (1), сближает эти знаки с точки зрения визуального восприятия.

Совпадение элемента «Кошелёк» оспариваемого товарного знака с основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака (1) свидетельствует об их смысловом сходстве ввиду наличия такого признака как совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сравнение по смысловому критерию с товарным знаком (2) не проводится ввиду фантазийного характера последнего, что, в свою очередь, приводит к превалированию фонетического критерия.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки (1, 2) являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304, и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2), показал следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые» представляют собой программные продукты.

Услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации «консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде», а также услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» относятся к услугам в области информационных технологий.

Оспариваемые услуги «исследования технологические» представляют собой широкую формулировку, объединяющую различные виды услуг по изучению, анализу, научным изысканиям в области приемов и методов, применяемых в производственных, промышленных и иных процессах.

Оспариваемые услуги 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» относятся к услугам связи.

В свою очередь, услуги противопоставленных регистраций относятся к административным услугам (бизнес-услугам, включая секретарские услуги),

услугам бухгалтерским, консалтинговым услугам, оказываемым предприятиям, маркетинговым услугам, посредническим услугам, услугам по предоставлению информации, составлении рейтингов, оценочной деятельности, услугам финансовым, услугам в области операций с недвижимостью, деятельности в области страхования, услугам, связанным с обеспечением безопасности, юридическим сопровождением, социальными услугами.

Проанализировав обозначенные группы услуг, исходя из их назначения, коллегия считает правомерной позицию правообладателя об отсутствии однородности сопоставляемых товаров и услуг.

В отношении большинства товаров / услуг сопоставляемых перечней отсутствие однородности представляется очевидным (так, услуги страхования или по операциям с недвижимостью не однородны услугам по хранению данных в электронном виде, разработке программного обеспечения и т.п. ввиду отсутствия признаков однородности). Более того, однородность товаров и услуг в связи с регистрациями противопоставленных товарных знаков (1, 2) анализировалась на стадии экспертизы обозначения по заявке № 2019754643, выводы экспертизы соответствуют существующим методологическим подходам. Тем не менее, учитывая представленную в возражении аргументацию относительно однородности, коллегия дополнительно отмечает следующее.

Именно назначение услуг следует считать основным признаком, подлежащим оценке при анализе однородности услуг ввиду того, что именно назначение услуги отражает то, для какого вида деятельности предназначена та или иная услуга. Отнесение услуги к тому или иному классу само по себе, действительно, не является обстоятельством, обуславливающим наличие или отсутствие однородности услуг, хотя применяемая классификация исходит, чаще всего, именно из назначения услуг.

Так, оказание услуг по разработке, модернизации, обслуживанию программного обеспечения, а также созданию товаров, относящихся к программным продуктам, включает действия по изучению требований, проектированию, программированию, интеграции, тестированию, установке, обеспечению приемки программных продуктов и т.п. Иными словами, для оказания соответствующих

услуг и создания товаров требуется реализация, главным образом, инженерных этапов такой деятельности. Её итогом является факт установки / настройки / модернизации и т.п. программного продукта, в том числе, путём заключения лицензионных / пользовательских договоров, сторонами которых являются разработчик с одной стороны и пользователь – с другой стороны.

В свою очередь, услуги противопоставленных перечней «консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; управление делами по авторскому праву» относятся к услугам посредника, то есть лица, которое заключает сделки от имени и в интересах третьей стороны, консультирует её при заключении сделок, на этапах производства, то есть решает определённые задачи клиента, связанные с юридическим сопровождением – обеспечением надлежащего оформления прав /обязанностей заинтересованного лица (клиента). При оказании данных услуг ключевыми факторами являются соответствующая квалификация специалистов, сопровождающих оформление сделок, и целенаправленность их действий в интересах третьего лица (клиента, заказчика).

Как видно, сопоставляемые товары / услуги не являются деятельностью одного вида и назначения, условия их оказания / создания также различны. Указание лица, подавшего возражение, на то, что лицензирование программного обеспечения тесно связано с созданием и разработкой программного обеспечения, не свидетельствует об однородности соответствующих товаров / услуг, поскольку природа и назначение этих услуг принципиально различаются. Осуществление лицензирования в свою пользу (стороной по договору является разработчик) не относится к услугам, оказываемым в пользу третьих лиц, следовательно, может трактоваться как действия, сопутствующие оформлению основного вида деятельности по созданию программного продукта, но не как самостоятельная услуга, оказываемая в пользу третьих лиц.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель

понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

Специфичность названных видов деятельности, особенности правового статуса и кадрового состава субъектов, их осуществляющих, может влиять на возникновение у потребителя соответствующих услуг представления о лице, непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения. Аналогичная позиция отражена в правоприменительной практике (например, акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-234/2016, СИП-233/2016, СИП-165/2016, СИП-528/2017).

В данном случае при решении вопроса о существовании вероятности восприятия сопоставляемых товаров / услуг как происходящих из одного коммерческого источника решающим фактором может быть признан факт отсутствия фактических данных, свидетельствующих об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по лицензированию программных продуктов как хозяйственной деятельности общества, направленной на получение дохода. Следовательно, обстоятельства, дополнительно свидетельствующие о наличии угрозы смешения сопоставляемых товарных знаков при оказании сторонами спора анализируемых услуг, отсутствуют.

Аналогично, противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», хотя и связаны с информацией и предоставлением информации, тем не менее, не могут быть признаны однородными товарам и услугам оспариваемого перечня, поскольку различаются назначение и способы оказания сравниваемых услуг. В частности, ведение баз данных подразумевает внесение данных в базы, их администрирование, то есть организационные, координирующие функции, в то время как создание программных продуктов предполагает решение, прежде всего, именно инженерных задач. С

учётом сказанного признак взаимодополняемости названных услуг может как иметь место (услуги связаны с информацией как объемом данных), так и отсутствовать (услуги относятся к деятельности разного назначения), что свидетельствует об отсутствии основных признаков однородности (род, вид, назначение, условия оказания) и вариативности дополнительных признаков однородности (взаимодополняемость, круг потребителей). При этом материалы, свидетельствующие об оказании лицом, подавшим возражение, услуг 35 класса МКТУ, маркированных спорным обозначением, не представлены.

Таким образом, при отсутствии каких-либо фактических данных, которые могут обуславливать вероятность смешения сопоставляемых средств индивидуализации, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемой регистрации не соответствующей пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, несмотря на наличие сходства, сравниваемые перечни не содержат однородных товаров и услуг.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «Кошелёк» способно вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, то коллегия установила невозможность применения соответствующих положений законодательства к рассматриваемой ситуации ввиду следующего.

Материалы обеих сторон содержат документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности, связанной с разработкой и внедрением программных продуктов, до даты приоритета оспариваемого товарного знака как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем.

Для вывода о введении потребителей в заблуждение в результате неверного представления об источнике происхождения товаров / услуг необходимо наличие доказательств, свидетельствующих о возникновении у потребителей ассоциативной связи между рассматриваемым товаром /услугой и этим источником (юридическим лицом).

Иными словами, лицу, подавшему возражение, по данному основанию требовалось доказать, что обозначение «Кошелёк», применяемое для индивидуализации программного продукта, стало известным потребителям до даты

приоритета оспариваемого товарного знака именно в связи с деятельностью лица, подавшего возражение. Таких доказательств не представлено.

В частности, не представлено макетов создаваемых программных продуктов, предложений о внедрении программ, индивидуализируемых спорным обозначением. Использование фирменного наименования в определённой деятельности не свидетельствует об использовании соответствующего обозначения как средства маркировки товара / услуги. Статьи, рекламные материалы, баннеры, о которых упоминается в представленных материалах, не представлены, сведениями об использовании обозначения «Кошелёк» именно при маркировке товаров / услуг до 29.10.2019 коллегия не располагает. Факт указания сходного обозначения в доменном имени не свидетельствует об использовании спорного обозначения как средства индивидуализации товаров / услуг, поскольку не представляется возможным соотнести доменное имя с конкретными товарами и услугами, указанными в оспариваемом перечне.

При этом важным представляется также то, что правообладатель использовал обозначение «Кошелёк» до даты приоритета оспариваемого товарного знака для индивидуализации товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В случае если лицом, подавшим возражение, спорное обозначение использовалось бы именно как средство индивидуализации производимых им товаров / услуг, то имела бы место ситуация, когда несколько лиц использовали обозначение «Кошелёк» для товаров / услуг одного вида.

При таких обстоятельствах вывод о том, что обозначение «Кошелёк» приобрело ассоциативную связь только с лицом, подавшим возражение, не может быть сделан, следовательно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304

недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые», услуг 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах», услуг 42 класса МКТУ «исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде».