

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 958427, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бесконтакт», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Кошелёк.Ру**» с приоритетом от 27.08.2021 по заявке № 2021754876 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.08.2023 за № 958427. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кошелёк.ру», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров *«интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»* 09 класса МКТУ и услуг *«анализ компьютерных систем; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по*

защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги внешние в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2023, указано на то, что регистрация товарного знака по свидетельству № 958427 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6, подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В обоснование указанного несоответствия оспариваемого товарного требованиям законодательства в возражении и дополнениях к нему, поступивших 31.12.2023, 12.01.2024, 23.04.2024, 20.06.2024, 07.08.2024, приведены следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками  «Кошелёк»,  «Koshelek»,  «Koshelek» по свидетельствам №№ 804304, 867992, 863736, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение (далее совместно – противопоставляемые товарные знаки);

- потребители воспринимают противопоставляемые товарные знаки как часть бренда мобильного приложения лица, подавшего возражение;

- в деле № СИП-543/2022, рассматривая вопрос о сходстве товарного знака  «Кошелёк» и словесного обозначения «Кошелёк.ру», Суд по интеллектуальным правам отметил «высокую степень сходства» обозначений;

- товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки;

- согласно сведениям ресурса <https://coopertino.ru/info/elektronnaya-doska-obyavleniy-kak-vid-internet-resursa/>, электронная доска объявлений – это веб-проект, предназначенный для размещения объявлений и поиска необходимой информации пользователями, что позволяет отнести этот товар к программному обеспечению;

- в правоприменительной практике уже имеются прецеденты признания однородными товаров «доски объявлений электронные» и программного обеспечения;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны всем услугам 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, что подтверждается практикой рассмотрения Роспатентом иных возражений;

- противопоставляемые товарные знаки составляют серию знаков одного лица, что усиливает вероятность смешения с ними оспариваемого товарного знака;

- приложение лица, подавшего возражение, позволяет добавлять банковские, транспортные и другие карты в телефон для их хранения и последующего использования;

- приложение лица, подавшего возражение, стало доступно для скачивания пользователям в 2015 году, начиная с этой даты, оно приобрело значительную известность среди потребителей (на 31.12.2019 приложение имело 9177004 пользователя, на 2021 г. – 18000000, на дату подачи возражения – более 37000000, приложение также отмечено премиями и наградами в 2019, 2020, 2021 гг.);

- по инициативе лица, подавшего возражение, в период с 10.07.2023 по 23.07.2023 был проведен опрос среди потребителей, результаты которого показали, что 70 % опрошенных знакомы с мобильным приложением лица, подавшего возражение, для хранения банковских карт и карт лояльности;

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку в их сознании применительно к

товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ существует сильная ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и деятельностью лица, подавшего возражение;

- все товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака 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 они однородны деятельности по созданию, разработке и поддержанию функционирования мобильного приложения, которую осуществляет лицо, подавшее возражение;

- правообладатель, согласно сведениям сайта <https://koshelek.ru/>, использует обозначение «Кошелёк. Один для всех», отличающееся от зарегистрированного товарного знака «Кошелёк.ру», для индивидуализации приложения, что порождает у потребителей неверное представление об источнике товаров / услуг;

- результаты проведённого опроса демонстрируют то, что оспариваемый товарный знак вызывает ложные ассоциации у среднестатистического потребителя: половина респондентов при визуальном контакте с оспариваемым товарным знаком ошибочно определила сферу его применения как «приложение для удобного хранения банковских карт и карт лояльности», следовательно, восприняла его как противопоставляемые товарные знаки;

- узнаваемость оспариваемого товарного знака среди потребителей связана с ложной ассоциацией между этим товарным знаком и приложением лица, подавшего возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака «Кошелёк.ру» не только приводит к размытию бренда мобильного приложения, вводит в заблуждение потребителей, но и создаёт риск потери деловой репутации лица, подавшего возражение, и финансовых потерь;

- поскольку оспариваемый товарный знак используется правообладателем для индивидуализации услуг, связанных с криптовалютой, запрещённой в качестве

средства оплаты товаров и услуг, то регистрация спорного обозначения нарушает также положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- термин «доски объявлений электронные» должен включать не только физические устройства, но и программное обеспечение, электронные публикации и другие формы передачи информации;

- позиция лица, подавшего возражение, об однородности товаров подтверждается решениями Роспатента и Суда по интеллектуальным правам;

- лицо, подавшее возражение, вводит в оборот мобильное приложение, которое относится к товарам 09 класса МКТУ, а однородность мобильного приложения товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, правообладателем не оспаривается;

- осуществление правообладателем деятельности с использованием фирменного наименования не означает, что потребители не будут вводиться в заблуждение зарегистрированным товарным знаком, особенно учитывая, что правообладатель запустил собственное мобильное приложение, несмотря на отсутствие соответствующей товарной рубрики в перечне товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

С учётом приведённых доводов лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 958427 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В материалы дела лицо, подавшее возражение, представило следующие доказательства:

(1) Копия заключения аудитора в отношении нефинансовой информации лица, подавшего возражение, от 30.11.2020.

(2) Публикации в средствах массовой информации, 2013-2019 гг.

(3) Копии договоров об оказании лицом, подавшим возражение, услуг, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.

(4) Копии договоров авторского заказа от 13.03.2018, заказа рекламных услуг от 31.08.2016, 01.07.2017, заказа иных услуг от 15.11.2018, 09.04.2018, 01.01.2018, 17.04.2018, 21.09.2018, 24.11.2015

- (5) Статистические сведения
- (6) Скриншоты видеоматериалов
- (7) Копия отчета исследовательской организации от 29.09.2023 «Уровень

знания обозначений  Кошелёк,  Koshelek» и **Кошелёк.Ру**».

- (8) Сведения о товарных знаках.
- (9) Сведения о размещении информации о мобильном приложении.
- (10) Распечатка с сайта <https://support.mts.ru/>.
- (11) Скриншоты поисковой выдачи по запросу «электронная доска объявлений».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам и дополнения к отзыву. Существо доводов правообладателя сводится к следующему:

- оспариваемые товары и услуги не однородны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставляемых товарных знаков;

- в актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-543/2022, СИП-682/2023 было установлено отсутствие однородности сопоставляемых в настоящем споре товаров и услуг;

- изменение позиции лица, подавшего возражение, относительно однородности отражает противоречивость его доводов в разных разбирательствах;

- товар «*доски объявлений электронные*» 09 класса МКТУ представляет собой физический товар, а не веб-проект; услуги «*передача сообщений и файлов*» 38 класса МКТУ относятся к операторам связи и не однородны услугам по разработке программного обеспечения;

- товары «*чехлы для компьютеров*» не однородны услугам по разработке программного обеспечения;

- услуги «*консультации в сфере программного обеспечения*» не однородны услугам по передаче сообщений;

- приложение лица, подавшего возражение, предназначено для работы с дисконтными и иными картами, что не однородно услугам оспариваемого перечня;

- результаты опроса, представленные лицом, подавшим возражение, не состоятельны из-за некорректной выборки и нерелевантных вопросов;

- нет оснований для вывода о наличии вероятности смешения товарных знаков, не доказаны доводы о широкой аудитории приложения лица, подавшего возражение, и об ассоциациях потребителей спорного товарного знака именно с ним;

- использование криптовалют является законным, в связи с чем основания для применения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- следует различать разработку программного обеспечения для себя и услуги по разработке программного обеспечения для третьих лиц;

- в 09 классе МКТУ представлены преимущественно материальные товары, доска объявлений – это вещь материальная, с развитием технологий появились такие же доски объявлений электронные – представляют собой дисплеи, на которых отображаются объявления (дисплеи для выведения объявлений) (данная трактовка соответствует практике Роспатента);

- Роспатент и Суд по интеллектуальным правам уже признали, что противопоставленные услуги 38 класса МКТУ не однородны товарам «программное обеспечение» 09 класса МКТУ, что отражено в споре в отношении товарного знака по свидетельству № 804304;

- вся фактическая деятельность лица, подавшего возражение, выражается в его мобильном приложении, которое не предоставляет услуги по передаче сообщений;

- лицо, подавшее возражение, фактически не оказывает ни оспариваемые, ни противопоставленные услуги, что ослабляет потенциальную возможность смешения обозначений даже для однородных услуг;

- правообладатель представляет доказательства оказания услуг оспариваемого перечня на протяжении многих лет, что является подтверждением недобросовестности лица, подавшего возражение, по использованию обозначения правообладателя, регистрации своих товарных знаков в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, а также по оспариванию товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не имеет заинтересованности в связи с оспариваемыми товарами и услугами, пытается обосновать её через совершенно иные услуги – расчёты картами, поскольку его мобильное приложение является средством и формой оказания банковских услуг, что подтверждается сведениями о ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаках по свидетельствам №№ 444058, 461387;

- для установления содержания понятия в Ниццком соглашении о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков используется английский как основной язык, размытые формулировки не допускаются, следовательно, товар «доска объявлений электронная» в соответствии с классификацией однозначно относится к материальным объектам и не рассматривается как нематериальный объект (программа);

- лицо, подавшее возражение, относит своё мобильное приложение для хранения дисконтных карт к товару «доска объявлений электронная» / «electronic notice boards», указывая, что в приложении может размещаться информация от партнёров, объявления, однако данная услуга отнесена к 38 классу МКТУ: «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» / «electronic bulletin board services [telecommunications services]»;

- доски предназначены для отображения информации, доски объявлений – для отображения информации в публичных местах, доски объявлений электронные – для отображения информации в публичных местах в электронном виде (через электронное устройство-монитор);

- оспариваемые товары и услуги не однородны противопоставленным товарам, имеют абсолютно разные аудитории, не являются взаимодополняемыми и тем более взаимозаменяемыми, имеют разные функциональные назначения и потребительские свойства, отнесены к разным группам товаров и услуг, продаются в разных местах и в отличающейся форме.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие материалы:

- (12) Распечатка результата поиска по запросу «electronic notice boards».
- (13) Распечатка статьи «Электронная доска объявлений».
- (14) Распечатка словарной статьи «электронная доска объявлений».
- (15) Распечатка сведений о лицензиях правообладателя.
- (16) Скриншоты экрана.
- (17) Копии архивных страниц сайта <http://koshelek.ru>.
- (18) Копии договоров об оказании правообладателем услуг, актов, сведений об оплате, 2018-2023 гг.
- (19) Распечатки <https://www.cashelec.ru>, <https://koshelek.ru>.
- (20) Распечатки <https://balance.yandex.ru>, <https://direct.yandex.ru>, <https://vk.com>.
- (21) Копия штатного расписания правообладателя на 31.12.2021.
- (22) Распечатка <https://www.tadviser.ru>.
- (23) Копия лингвистического заключения от 20.06.2024 по вопросу «Каково значение выражения «электронная доска объявлений?»».
- (24) Копия инструкции к модему.
- (25) Распечатка <https://3ginfo.ru/page334.html>.
- (26) Распечатка <https://ru.wikipedia.org/wiki/ThreadX>.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.05.2024, лицо, подавшее возражение, заявило об отказе от требований в части признания несоответствия оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в связи с доводами правообладателя о преюдициальном значении результатов рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804304, к протоколу заседания коллегией приобщена копия текста этого возражения (22).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.07.2024, лицо, подавшее возражение, заявило ходатайство о необходимости организации коллегией запроса в Ниццкий союз с целью прояснения природы противопоставленного товара «электронная доска объявлений». Рассмотрев

соответствующее ходатайство, коллегия отказал в его удовлетворении, что зафиксировано в протоколе заседания.

Дополнительно стороны спора представили свои комментарии (разъяснения) и критические замечания, связанные с имеющимся в материалах дела отчетом исследовательской организации (7), а именно:

(27) Критические замечания правообладателя от 26.06.2024.

(28) Разъяснения исследовательской организации от 07.08.2024.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.08.2024, правообладатель подтвердил факт ознакомления с представленными в дело лицом, подавшим возражение, разъяснениями (28), от дополнительного времени отказался.

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

С учётом даты (27.08.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учётом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звукосочетаний 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).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность оценивается исходя из оснований оспаривания правовой охраны товарного знака. В данном случае обратившееся с возражением лицо является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 804304, 867992, 863736, при этом полагает нарушенным своё исключительное право, удостоверенное соответствующими свидетельствами, что позволяет установить наличие заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» в подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, виды деятельности лица, подавшего возражение, включают научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, разработку компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативную и работы в области компьютерных технологий, технические испытания, исследования, анализ и сертификацию, деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочую, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенную в другие группировки. Все названные виды деятельности соотносятся с услугами 42 класса МКТУ, а также с товарами 09 класса МКТУ, относящимися к программным продуктам.

ООО «Бесконтакт» иллюстрирует осуществление им деятельности по продвижению товара, относящегося к 09 классу МКТУ (мобильного приложения), посредством сведений аудиторского заключения (1), публикаций в СМИ (2), договоров (3), статистических данных (5), сведений сети Интернет (6, 9), которые содержат / включают упоминание обозначения «Кошелёк» в связи с мобильным приложением лица, подавшего возражения. По мнению обратившегося с возражением лица, соответствующее обозначение приобрело узнаваемость как средство индивидуализации товаров и услуг ООО «Бесконтакт», в связи с чем регистрация на имя иного лица оспариваемого товарного знака для однородных товаров и услуг способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Названные обстоятельства позволяют считать ООО «Бесконтакт» заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака «**Кошелёк.Ру**», включающего слово «Кошелёк», также и по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

От рассмотрения возражения в части первоначальных требований, заявленных в связи с основанием, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, отказалось в ходе рассмотрения спора (см. протокол от 22.05.2024).

Оспариваемый товарный знак «**Кошелёк.Ру**» по свидетельству № 958427 (приоритет от 27.08.2021) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Элемент «.Ру» является неохраняемым. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 – *интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение];*

42 – *анализ компьютерных систем; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для*

компьютеров; составление технической документации; услуги внешние в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставляемые в возражении товарные знаки « Кошелёк», « Koshelek», « Koshelek» по свидетельствам №№ 804304, 867992, 863736 являются комбинированными, состоят из изобразительного элемента в виде фантазийной объёмной фигуры и словесного элемента «Кошелёк» / «Koshelek», выполненного стандартным шрифтом буквами русского / латинского алфавита и расположенного справа от изобразительного элемента.

В соответствии с актуальными сведениями о статусе противопоставляемых товарных знаков:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 804304 действует в отношении товаров «доски объявлений электронные» 09 класса МКТУ, услуг «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» 38 класса МКТУ, услуг «информация о движении; информация по вопросам перевозок; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения; услуги транспортные» 39 класса МКТУ;

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 867992, 863736 действует в отношении идентичного перечня товаров «аккумуляторы электрические; видеокамеры; гарнитуры беспроводные для телефонов; доски объявлений электронные; наушники; наушники для дистанционной связи; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов» 09 класса МКТУ, товаров «зонты; зонты солнечные; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или

кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; ошейники для животных; папки деловые; папки для нот; поводки; полотна кожаные; портпледы / сумки для одежды дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; сумки; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шнуры кожаные; этикетки кожаные» 18 класса МКТУ, товаров «аэраторы для вина; банки для печенья / коробки для печенья; безделушки китайские из фарфора; бокалы; бонбоньерки / коробки для конфет; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия бытовые керамические; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; коробки для завтрака; коробки для чая; миски [чаши]; миски для домашних животных; посуда глиняная; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости];

стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; фляги карманные; фляги спортивные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические» 21 класса МКТУ, товаров «банданы [платки]; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; куртки [одежда]; наушники [одежда]; носки; обувь; одежда; одежда спортивная; футболки; уборы головные» 25 класса МКТУ, услуг «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» 38 класса МКТУ, услуг «информация о движении; информация по вопросам перевозок; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения; услуги транспортные» 39 класса МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что основной / доминирующий элемент всех сравниваемых товарных знаков «Кошелёк» / «Koshelek» совпадает фонетически и семантически (см. оценку смыслового значения слов, выполненных в латинице – акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-710/2017, СИП-1236/2021), что исключает вывод об их несходстве (правомерность подхода иллюстрируют акты Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-210/2017, СИП-147/2018, СИП-261/2018, СИП-21/2019, СИП-137/2018, СИП-569/2020).

Что касается присутствия в составе оспариваемого товарного знака элемента «.Ру», то он не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность знака, признан неохраняемым.

Изобразительные элементы противопоставляемых товарных знаков не меняют их смыслового восприятия, формируемого за счёт слов «Кошелёк» / «Koshelek», вследствие чего их присутствие не приводит к возникновению качественно разного общего зрительного впечатления от противопоставляемых товарных знаков в сравнении с оспариваемым обозначением.

Таким образом, вхождение в состав оспариваемого товарного знака слова «Кошелёк» приводит к выводу о наличии сходства сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом степень сходства нельзя признать низкой, так как имеется совпадение по двум из трёх критериев сравнительной оценки.

Что касается однородности товаров и услуг оспариваемого товарного знака по свидетельству № 958427, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегией установлено следующее.

Прежде всего, следует пояснить мотивы отказа коллегии в удовлетворении ходатайства лица, подавшего возражение, о направлении специального запроса в Ниццкий союз с целью идентификации товара «*доски объявлений электронные*».

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 120 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В свою очередь, квалификация понятий, внесённых в перечни свидетельств на товарные знаки, не может осуществляться в противоречие с принятой на дату подачи соответствующей заявки редакцией Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, то есть 11-ой редакцией МКТУ.

Товар «*доски объявлений электронные*» соответствует коду 090643, имеет следующее наименование на английском (основном) языке классификации: «*electronic notice boards*», а также на испанском – «*tableaux d'affichage électroniques*».

С учётом совокупности сведений в данной формулировке спорное наименование товара относится к средствам отображения информации, что определяет, прежде всего, их назначение (именно по назначению строится принятая классификация). Что касается вида товара, то виды информационных досок

разнообразны, при этом прилагательное «электронная» позиционирует соответствующий товар как основанный на электронной технологии.

Кроме того, стороны спора представили своё обоснование относительно содержания понятия «*доски объявлений электронные*» в перечнях противопоставляемых регистраций, в результате оценки которых коллегия приходит к выводу о том, что предложенное лицом, подавшим возражение, определение является расширительным и относится к виртуальным доскам объявлений, то есть к содержанию и наполнению каталога, предоставляемого в сети Интернет в формате доски объявлений. В свою очередь, назначением товаров «*доски объявлений электронные*» является отображение любой информации, которая может быть охарактеризована как объявление: расписание движения транспорта, расписание мероприятий, распределение потоков людей / транспорта и так далее. Что касается наполнения каталогов объявлений, то оно рассматривается как контент, который может иметь текстовое, визуальное, аудиовизуальное, звуковое отображение с помощью электронной доски объявлений. Доступ к такому каталогу составляет услугу, а само содержание – базу данных. В связи с изложенным представляется неверной квалификация правообладателем товара «*доски объявлений электронные*» как веб-проекта, предназначенного для размещения объявлений и поиска необходимой информации пользователями, поскольку такое представление относится к виртуальной «доске объявлений», то есть к услуге предоставления доступа к базе данных, что не соответствует товару в принятой классификации. Представленные сведения поисковой выдачи не могут быть положены в основу оценки содержания рассматриваемого понятия, так как отображают сведения сайтов свободного наполнения, а также идентифицируют спорное словосочетание с понятием «bulletin board system», с вариантом телеконференций, то есть услугами 38 класса МКТУ (код 380036), но не с товарами «electronic notice boards» 09 класса МКТУ.

Таким образом, «*доски объявлений электронные*» 09 класса МКТУ в перечнях противопоставленных регистраций представляют собой девайсы для отображения информации в виде объявлений. Поскольку коллегия обеспечена исчерпывающей

информацией для идентификации противопоставленного товара, то не усматривает препятствий для исследования однородности в отсутствие специального разъяснения международной организации.

Все товары и услуги оспариваемой регистрации относятся к деятельности в области информационных технологий (в частности, к разработке и реализации разработанных программ для электронных вычислительных машин, баз данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) к услугам (работам) по разработке, адаптации, модификации программ для электронных вычислительных машин, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронных вычислительных машин, базы данных¹).

Сравнение товара «*доски объявлений электронные*», присутствующего в перечнях всех противопоставляемых регистраций, с товарами и услугами оспариваемой регистрации, относящимися к деятельности в области информационных технологий, показало следующее.

«*Доски объявлений электронные*» осуществляют своё назначение посредством экранов / дисплеев, которые могут отображать разнообразный контент. Обновление контента осуществляется благодаря программным средствам, облачному хранению (например, путем предварительного программирования или путем передачи соответствующих данных благодаря удаленному управлению). Таким образом, назначение сопоставляемых товаров /услуг частично пересекается. Поскольку программные продукты могут включать или поддерживать функции, необходимые для работы «*электронных досок объявлений*» (например, управление отображением, редактирование и обновление информации), то сравниваемые товары / услуги характеризуются также признаком взаимодополняемости. Кроме того, круг потребителей также пересекается, так как сравниваемые товары / услуги ориентированы на бизнес и организации, нуждающиеся в управлении информацией.

¹ п. 4 Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 929 (в редакции на 27.08.2021).

С учётом изложенного оспариваемые товары и услуги, являющиеся услугами в области информационных технологий, и противопоставленные товары «электронных досок объявлений» являются однородными, по назначению, кругу потребителей и признаку взаимодополняемости.

Смешение возможно при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков и однородность по трём критериям, что в совокупности позволяет констатировать наличие вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в отношении товаров / услуг 09, 42 классов МКТУ.

При этом лицо, подавшее возражение, просит учесть сведения об использовании противопоставляемых товарных знаков как обстоятельство, усугубляющее вероятность смешения с ними оспариваемого обозначения.

Так, приложение «Кошелёк» упоминается как мобильное приложение, устанавливаемое пользователями самостоятельно. Число зарегистрированных пользователей на 31.12.2019 составило 9 177 004. Вместе с тем представленные лицом, подавшим возражение, материалы не иллюстрируют использование комбинированных обозначений, зарегистрированных в качестве противопоставляемых товарных знаков. Для целей признания обстоятельств, усугубляющих смешение, исследуется известность и репутация «старшего» товарного знака, в то время как сведения СМИ относятся к обозначению в ином виде. Более того, на вопрос о том, знают ли потребители компанию, которой принадлежит мобильное приложение, маркированное противопоставляемым товарным знаком, большинство потребителей мобильных приложений ответили отрицательно (стр. 36 отчета). Следовательно, оснований для признания наличия обстоятельств, дополнительно усугубляющих вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, коллегия не находит.

Услуги 38 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков по свидетельствам №№ 804304, 867992, 863736 «передача сообщений; передача

сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» относятся к услугам связи.

Род, вид и назначение оспариваемых товаров / услуг и противопоставляемых услуг 38 класса МКТУ различен. В то же время программные средства часто сопутствуют услугам в области связи, то есть услуги могут быть взаимодополняемыми. С учётом сказанного важно отметить, что деятельность по оказанию услуг связи в соответствии с законодательством (Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи») осуществляется только лицами со специальной правоспособностью. Отсутствие у ООО «Бесконтакт» лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи исключает вероятность смешения товарных знаков в отношении оспариваемых товаров / услуг и названных услуг 38 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что каждая из сторон спора использует обозначение «Кошелёк», в том числе сведения об использовании представлены в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. В ситуации, когда несколько независимых лиц используют одно и то же словесное обозначение в однородной деятельности, нельзя прийти к выводу, что оно стало ассоциироваться только с одним из лиц, следовательно, не может быть установлено несоответствие товарного знака, сходного с используемым обозначением, требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что сравнение известности используемых сторонами обозначений (социологический опрос) не иллюстрирует действительную возможность заблуждения потребителей, поскольку, несмотря на однородность товаров / услуг сторон спора, IT-услуги, которые ими оказываются, конкретизированы разными сегментами, вследствие чего результаты опроса

потребителей мобильных приложений не релевантны при оценке известности услуг правообладателя, маркированных оспариваемым товарным знаком. Большинству потребителей не известен источник происхождения товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком (см. отчет исследовательской организации), они не оценивают в качестве такового ООО «Бесконтакт».

Таким образом, оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия не усматривает.

В отношении дополнительно поступившего в материалы дела обращения лица, подавшего возражение, о необходимости осуществления запроса в Ниццкий союз для исследования товара «*доски объявлений электронные*» коллегией было установлено отсутствие соответствующих оснований, о чём приведён анализ выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 958427 недействительным полностью.