

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885222, поданное компанией БиЭмСи Софтвэар, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  по заявке №2021775950 с приоритетом от 19.11.2021 зарегистрирован 04.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №885222 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «БМК», 664007, г. Иркутск, улица Фридриха Энгельса, д. 17, офис 312 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 04.08.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2022 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №885222 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компании БиЭмСи Софтвэар, Инк. принадлежит исключительное право на товарные знаки «ВМС» [1] по международной регистрации №957642 с приоритетом

от 12.12.2007 и  [2] по международной регистрации №1259536 с приоритетом от 05.11.2014, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №885222 является сходным до степени смешения с товарными знаками компании БиЭмСи Софтвэар, Инк. в силу полного вхождения в его состав доминирующего элемента «ВМС», являющегося основным индивидуализирующим элементом товарных знаков [1], [2], а также отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- неохраняемый элемент «mining company» в составе оспариваемого товарного знака не оказывает существенного влияния на его восприятие;

- компания БиЭмСи Софтвэар, Инк., основанная в 1980 году, предоставляет программное обеспечение по управлению корпоративными информационными системами и приложениями, базами данных и информационными сервисами, ее технологические решения присутствуют на рынке РФ и СНГ более 15 лет, сотрудничает с такими российскими компаниями, специализирующимися на реализации комплексных проектов в сфере построения инженерной, ИТ-инфраструктуры и систем безопасности как «Астерос», холдинг «МРСК Юга», компания «ВымпелКом», Альянс Банк, Международный аэропорт Шереметьево, Техносерв, Центробанк РФ, а также с крупными ИТ-центрами «Аквариус» и «БСТ»;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации бренда компания БиЭмСи Софтвэар, Инк. и может создавать угрозу введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, а также может приводить к размыванию оригинального бренда, носит недобросовестный характер.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Сведения из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №885222;

(2) Сведения из Базы данных ВОИС в отношении товарных знаков по международным регистрациям №957642 и №1259536 с выборочным переводом на русский и копией диплома переводчика;

(3) Сведения о деятельности БиЭмСи Софтвэр, Инк. и использовании товарных знаков БиЭмСи Софтвэр в России и в мире;

(4) Копия заявки №2021775950.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежал товарный знак «» по свидетельству №486562, прекративший свое действие 26.03.2022, следовательно, препятствий для регистрации товарного знака по свидетельству №885222 не существовало;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом, так как имеют совершенно разную фонетическую и визуальную длину в силу разного количества их слогов, звуков и букв, а также разные составы звуков и букв в большей части несовпадающих слогов, поскольку у них совпадают только лишь надписи «ВМС», а надпись «mining company» у товарного знака, принадлежащего компании БиЭмСи Софтвэр, Инк., США вообще отсутствует;

- исходя из факта отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками, возможность введения потребителей в заблуждение исключается, поскольку означает, что товарные знаки лиц, участвующих в деле, не ассоциируются друг с другом в целом, что исключает возможность возникновения у потребителей каких-либо ошибочных представлений о товаре и его производителе;

- лицом, подавшим возражение, не представлены данные, свидетельствующие об известности и интенсивном использовании противопоставленных товарных знаков, следовательно, нет оснований говорить о возникновении у потребителей стойких

ассоциативных связей между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками и их смешении;

- услуги и продукция, сопровождаемые сравниваемыми товарными знаками, не являющимися сходными друг с другом, имеют разную целевую потребительскую аудиторию, находятся в разных ценовых сегментах рынка, в силу чего отсутствует реальный риск введения потребителей в заблуждение относительно оказываемых услуг.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить его правовую охрану.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы:

(5) Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «БМК».

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2024, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения по возражению, которые сводятся к судебной практике, согласно которой не является обязательным, чтобы старший знак использовался на территории Российской Федерации на момент подачи возражения. Достаточным, по мнению Суда по интеллектуальным правам, использование товарного знака на территории иностранного государства для того, чтобы он стал известен российскому потребителю.

Также лицом, подавшим возражение, указывается, что тот факт, что компания БиЭмСи Софтвэр, Инк. является иностранным лицом из недружественного государства не влияет на наличие публичного интереса на недопущение введения российских потребителей в заблуждение и, соответственно, в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885222.

Временная приостановка деятельности компания БиЭмСи Софтвэр, Инк. в Российской Федерации не влияет на вывод о заинтересованности этого лица при подаче возражения, которая, прежде всего связана с нарушением исключительного права на товарные знаки с более ранним приоритетом.

Доводы лица, подавшего возражение, сопровождаются следующими актами Суда по интеллектуальным правам и Роспатента:

(6) Постановление от 14.06.2022 по делу №СИП-1301/2021;

(7) Решение по 26.02.2024 по делу №СИП-1127/2023;

(8) Постановление от 14.06.2022 по делу №СИП-897/2021;

(9) Постановление от 12.01.2024 по делу №СИП-394/2023;

(10) Заключение коллегии палаты по патентным спорам от 26.07.2022 по заявке №2018754930;

(11) Заключение коллегии палаты по патентным спорам от 21.07.2023 по свидетельству №854039.

Следует отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения правообладатель отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, в отсутствие правообладателя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (19.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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; расположения 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 учетом 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 обозначение 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «» по свидетельству №885222 с приоритетом от 19.11.2021, предназначенного для индивидуализации товаров и услуг 09, 42 класса МКТУ, явилось, имеющееся, по мнению компании БиЭмСи Софтвэр, Инк., нарушение ее исключительного права на товарные знаки «BMC» [1] по

международной регистрации №957642, «» [2] по международной регистрации №1259536 с более ранним приоритетом (от 12.12.2007 и от 05.11.2014 соответственно), предназначенные для использования в отношении однородных товаров и услуг. Наличие у компании БиЭмСи Софтвэр, Инк. старшего права на указанные товарные знаки, с которыми, как полагает это лицо, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, а также возможное столкновение исключительных прав на сравниваемые товарные знаки в гражданском обороте, позволяет признать наличие заинтересованности обратившегося с возражением лица против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885222.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №885222 является комбинированным, включает в свой состав сочетание латинских букв «ZMC» в оригинальном графическом исполнении, а также словесного элемента «*mining company*», выполненного стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита, который указан в качестве неохраняемого. Товарный знак по свидетельству №885222 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «*программы компьютерные, загружаемые*» и услуг 42 класса МКТУ «*консультации по вопросам программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий*».

По существу доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «ZMC» [1] по международной регистрации №957642 включает в свой состав сочетание заглавных латинских букв «ZMC» в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №957642 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*computer software and programs for managing computer systems, databases and applications, namely providing data management, application management and performance optimization and recovery of mainframe and distributed systems computers and the database and business applications, programs, and systems that operate therein*» («компьютерное программное обеспечение и программы для управления компьютерными системами, базами данных и приложениями, а именно обеспечивающие управление данными, управление приложениями и оптимизацию производительности и восстановление компьютеров мэйнфреймов и распределенных систем, а также баз данных и бизнес-приложений, программ и систем, которые на них работают») и услуг 42 класса МКТУ «*support and technical consultation services for monitoring and managing computer systems, databases and applications, namely providing data management, application management and performance*

*optimization and recovery of mainframe and distributed systems computers and the databases and business applications, programs, and systems that operate therein» («поддержка и технические консультации по мониторингу и управлению компьютерными системами, базами данных и приложениями, а именно обеспечение управления данными, приложениями и оптимизации производительности и восстановления компьютеров мэйнфреймов и распределенных систем, а также баз данных и бизнес-приложений, программ и систем, которые на них работают»).*



Противопоставленный товарный знак « bmc» [2] по международной регистрации №1259536 включает в свой состав сочетание строчных латинских букв «BMC» в стандартном шрифтовом исполнении, а также изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур оранжевого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259536 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications for use in the field of general business processes, namely, as a help desk solution allowing a user to identify and resolve problems associated with the user's computer network; computer software for use in maintaining a database of problems and solutions identified on a user's computer network; computer software, namely, system management software focused on the provisioning, configuration, and change management of data center infrastructure; computer software and programs for managing computer systems, databases, and applications, namely providing data management, information technology process automation, application management, storage and performance optimization, and recovery of mainframe and distributed systems computers, and the databases, business applications, programs, and systems that operate therein; computer software for computer systems and computer network management, namely, software for computer network monitoring and computer system diagnostics; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications, namely, software for managing, deploying, and removing software applications, maintaining software inventories, maintaining software license compliance, and managing application security on mobile devices, desktop devices, and cloud computing networks; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications, namely software for use as a virtual concierge that provides*

*awareness of and access to available services, content, and alerts; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides a virtual help desk and self-help computer and software support services; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides real-time, integrated service management of other computer software, information systems, computer hardware, computer networks, and information databases; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides real-time alerts and updates for end-to-end performance management; computer software and computer application software for mobile devices that provides access to applications and services through a mobile operating system and interface; computer software and computer application software for desktop devices that provides access to applications and services through a desktop operating system and interface; computer software and computer application software for web-based devices that provides access to applications and services through a web-based system and interface; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides synchronization of applications and content across platforms and devices; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that delivers user-specific information about usage, compliance, location, applications, devices, and location-aware services and resources; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that delivers location-aware service, updates, and notifications; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides appointment scheduling and appointment notifications; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications, to manage a concierge service; computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices, and web applications that provides secure access and storage of documents» («компьютерное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений для использования в области общих бизнес-процессов, а именно в качестве решения службы технической поддержки, позволяющего пользователю выявлять и устранять проблемы, связанные с компьютерной сетью пользователя; компьютерное программное обеспечение для*

использования при ведении базы данных о проблемах и веб-приложениях. решения, определенные в компьютерной сети пользователя; компьютерное программное обеспечение, а именно программное обеспечение для управления системой, предназначенное для подготовки, настройки и управления изменениями инфраструктуры центра обработки данных; программное обеспечение для ЭВМ и программы для управления компьютерными системами, базами данных и приложениями, в частности, обеспечивающие управление данными, автоматизацию процессов информационных технологий, управление приложениями, хранение и оптимизацию производительности, а также восстановление компьютеров мэйнфреймов и распределенных систем, а также баз данных, бизнес-приложений, программ и систем, которые на них работают; программное обеспечение для ЭВМ системы и управление компьютерными сетями, а именно программное обеспечение для мониторинга компьютерных сетей и диагностики компьютерных систем; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, а именно программное обеспечение для управления, развертывания и удаления программных приложений, ведения инвентаризации программного обеспечения, обеспечения соответствия лицензиям на программное обеспечение и управления безопасностью приложений на мобильных устройствах, настольных устройствах и сетях облачных вычислений; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, а именно программное обеспечение для использования в качестве виртуального консьержа, которое обеспечивает осведомленность о доступных услугах, контенте и оповещениях и доступ к ним; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые обеспечивают виртуальную справочная служба и службы самопомощи по работе с компьютерами и программным обеспечением; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые обеспечивают интегрированное управление услугами в режиме реального времени для других компьютерных программ, информационных систем, компьютерного оборудования, компьютерных сетей и информационных баз данных;

компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые предоставляет оповещения и обновления в режиме реального времени для комплексного управления производительностью; компьютерное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение для мобильных устройств, обеспечивающее доступ к приложениям и службам через мобильную операционную систему и интерфейс; компьютерное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение для настольных устройств, обеспечивающее доступ к приложениям и службам через настольную операционную систему и интерфейс; компьютерное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение для веб-устройств, которые обеспечивает доступ к приложениям и службам через веб-систему и интерфейс; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые обеспечивают синхронизацию приложений и контента на разных платформах и устройствах; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые предоставляют конкретную информацию об использовании, соответствии требованиям, местоположении, приложениях, устройствах, а также услуги и ресурсы, учитывающие местоположение; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые предоставляют услуги, обновления и уведомления с учетом местоположения; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений, которые предоставляют планирование встреч и уведомления о встречах; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных устройств и веб-приложений для управления консьерж-службой; компьютерное программное обеспечение и компьютерные прикладные программы для мобильных устройств, настольных компьютеров и веб-приложений, обеспечивающие безопасный доступ к документам и их хранение») и услуг 42 класса МКТУ «consulting services relating to research and design of computer hardware and computer software for others; technical consulting services, namely,

*troubleshooting of computer hardware and software problems via phone, email and in person; maintenance services for computer software; computer programming services for others in the field of general business processing; software as a service (SAAS) services featuring computer software for use in the field of general business processes, namely, as a help desk solution allowing a user to identify and resolve problems associated with the user's computer network and to maintain a database of identified problems and solutions; computer consulting services in the field of system management software focused on the provisioning, configuration and change management of data center infrastructure; software as a service (SAAS) services featuring, computer software, namely system management software focused on the provisioning, configuration and change management of data center infrastructure; software as a service (SAAS) services featuring computer software and programs for managing computer systems, databases and applications, namely providing data management, information technology process automation, application management, storage and performance optimization and recovery of mainframe and distributed systems computers and the database and business applications, programs, and systems that operate therein; remote and on-site monitoring of computer systems; software as a service (SAAS) services featuring computer software for computer systems and computer network management, namely, software for computer network monitoring and computer system diagnostics; software as a service (SAAS) services featuring software for managing, deploying, and removing software applications, maintaining software inventories, maintaining software license compliance, and managing application security on mobile devices, desktop devices, and cloud computing networks; software as a service (SAAS) services featuring software for use as a virtual concierge that provides awareness of and access to available services, content, and alerts; software as a service (SAAS) services featuring software that provides a virtual help desk and self-help computer and software support services; software as a service (SAAS) services featuring software that provides real-time, integrated service management of other computer software, information systems, computer hardware, computer networks, and information databases; software as a service (SAAS) services featuring software that provides real-time alerts and updates for end-to-end performance management; software as a service (SAAS) services featuring software that provides access to applications and services through a mobile operating system and interface; software as a service (SAAS) services featuring software that provides access to applications and services through a desktop operating system*

*and interface; software as a service (SAAS) services featuring software that provides access to applications and services through a web-based system and interface; software as a service (SAAS) services featuring software that provides synchronization of applications and content across platforms and devices; software as a service (SAAS) services featuring software that delivers user-specific information about usage, compliance, location, applications, devices, and location-aware services and resources; software as a service (SAAS) services featuring software that delivers location-aware service, updates, and notifications; software as a service (SAAS) services featuring software that provides appointment scheduling and appointment notifications; software as a service (SAAS) services featuring software that manages a concierge service; software as a service (SAAS) services featuring software that provides secure access and storage of documents» («консультационные услуги, связанные с исследованиями и проектированием компьютерного оборудования и программного обеспечения для других лиц; технические консультационные услуги, а именно устранение неполадок компьютерного оборудования и программного обеспечения по телефону, электронной почте и лично; услуги по техническому обслуживанию компьютерного программного обеспечения; услуги по компьютерному программированию для других лиц в области общего бизнес-процесса; программное обеспечение как услуга (SAAS) - услуги, включающие компьютерное программное обеспечение для использования в области общих бизнес-процессов, а именно в качестве решения службы технической поддержки, позволяющего пользователю выявлять и устранять проблемы, связанные с компьютерной сетью пользователя, и вести базу данных выявленных проблем и решений; компьютерные консалтинговые услуги в области программного обеспечения для системного управления, ориентированного на подготовку, настройку и управление изменениями инфраструктуры центров обработки данных; программное обеспечение как услуга (SAAS) - услуги, включающие компьютерное программное обеспечение, а именно программное обеспечение для системного управления, ориентированное на подготовку, настройку и управление изменениями инфраструктуры центров обработки данных; программное обеспечение как услуга (SAAS) - услуги, включающие компьютерное программное обеспечение и программы для управления компьютерными системами, базами данных и приложениями, а именно обеспечение управления данными, автоматизацию процессов в области информационных технологий, управление приложениями, хранение,*

оптимизацию производительности и восстановление компьютеров мэйнфреймов и распределенных систем, а также баз данных и бизнес-приложений, программ и систем, которые работают удаленный и локальный мониторинг компьютерных систем; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение для управления компьютерными системами и компьютерными сетями, а именно программное обеспечение для мониторинга компьютерных сетей и диагностики компьютерных систем; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение для управления, развертывания и удаления программных приложений, ведения инвентаризации программного обеспечения, обеспечения соответствия лицензиям на программное обеспечение, и управление безопасностью приложений на мобильных устройствах, настольных компьютерах и сетях облачных вычислений; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение для использования в качестве виртуального консьержа, которое обеспечивает осведомленность о доступных услугах, контенте и оповещениях и доступ к ним; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, предоставляющее виртуальную справочную службу и услуги компьютерной и программной поддержки самообслуживания; программное обеспечение как сервисные услуги (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее интегрированное управление услугами в режиме реального времени для другого компьютерного программного обеспечения, информационных систем, компьютерного оборудования, компьютерных сетей и информационных баз данных; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, предоставляющее оповещения и обновления в режиме реального времени для комплексного управления производительностью; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, предоставляющее доступ к приложениям и сервисам через мобильную операционную систему и интерфейс; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающий программное обеспечение, обеспечивающее доступ к приложениям и службам через настольную операционную систему и интерфейс; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее доступ к приложениям и службам через веб-систему и интерфейс; услуги "программное обеспечение как

*услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее синхронизацию приложений и контента между платформами и устройствами; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, предоставляющее конкретную пользовательскую информацию об использовании, соответствии требованиям, местоположении, приложениях, устройствах и службах и ресурсах с учетом местоположения; программное обеспечение как сервисные услуги (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее обслуживание с учетом местоположения, обновления и уведомления; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее планирование встреч и уведомления о них; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение для управления консьюерж-сервисом; услуги "программное обеспечение как услуга" (SAAS), включающие программное обеспечение, обеспечивающее безопасный доступ и хранение документов»).*

При проведении сопоставительного анализа сравниваемых товарных знаков коллегия принимает во внимание правоприменительную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и 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.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких

элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В данном деле сопоставляемые товары и услуги 09, 42 классов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2] предназначены для использования в одной и той же сфере деятельности, связанной с программным обеспечением, т.е. принадлежат к одной и той же родовой категории, что предопределяет их одинаковое назначение, круг потребителей, что обуславливает вероятность их одновременного присутствия в гражданском обороте. Данные обстоятельства приводят к выводу о высокой степени однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Следует констатировать, что в состав сравниваемых товарных знаков  «ZMC», «ВМС» [1],  «bmc» [2] входит сочетание букв «ВМС», которое является либо основным, либо единственным индивидуализирующим элементом.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся графических отличиях сравниваемых обозначениях (шрифтовое и цветовое исполнение, наличие неохраняемого элемента «mining company» в составе оспариваемого товарного знака), однако полагает, что в целом они существенно не влияют на восприятие сравниваемых товарных знаков.

Так, в первую очередь, восприятие знаков начинается с индивидуализирующих буквенных элементов, обладающих различительной способностью, имеющих идентичное произношение [би-эм-си] и вызывающих одинаковые смысловые ассоциации (английские буквы).

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставляемые товары и услуги 09, 42 классов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2] относятся к одной и той же сфере

деятельности, связанной с программным обеспечением, т.е. относятся к одной и той же родовой категории, что предопределяет одинаковое назначение, круг потребителей, а, следовательно, вероятность одновременного присутствия в гражданском обороте. Данные обстоятельства приводят к выводу о высокой степени однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1], [2], а также высокая степень однородности товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены эти сравниваемые обозначения, обуславливает вывод об их сходстве до степени их смешения в целом в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Прекращение 26.03.2022 правовой охраны принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака «  » по свидетельству №486562 на дату (04.08.2022) регистрации товарного знака по свидетельству №885222, о чем было упомянуто в отзыве правообладателя, не имеет правового значения для настоящего дела, поскольку противопоставленные товарные знаки компании БиЭмСи Софтвэар, Инк. сохраняют свое действие.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №885222 требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия приняла к сведению доводы возражения о деятельности компании БиЭмСи Софтвэр, Инк. в сфере программных технологий, в том числе и на территории Российской Федерации. Между тем представленные в обосновании позиции лица, подавшего возражение, распечатки из сети Интернет не содержат данных, из которых бы усматривалось, что потребитель в период времени, предшествующий дате (19.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222, ассоциировал бы спорное обозначение исключительно с деятельностью компании БиЭмСи Софтвэр, Инк.

Таким образом, изучив все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает причин для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 он был способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о недобросовестности действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222, то в этой связи необходимо указать, что установление факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, доводы возражения признаются обоснованными только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №885222 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885222 недействительным полностью.**