

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2021, поданное Бутенко Анной Владимировной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683965, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**CommuniGate**» по заявке №2018707607 с приоритетом от 28.02.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.11.2018 за №683965 на имя АО «СТАЛКЕРСОФТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №683965 противоречит требованиям пунктов 3(1), 9(1) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №683965 лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что является правообладателем программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», которая зарегистрирована на

территории Российской Федерации согласно свидетельству № 2015663302 от 15.12.2015.

ИП Бутенко Анне Владимировне исключительные права в отношении программы для ЭВМ перешли по наследству на территории Российской Федерации согласно свидетельству 77АГ 0579375 от 11.03.2019 от Бутенко Владимира Анатольевича, который являлся разработчиком и создателем программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», обладал в отношении нее исключительным правом согласно свидетельству № 2015663302 от 15.12.2015.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с наименованием программы для ЭВМ, правообладателем которой является лицо, подавшее возражение, поскольку наименование программы для ЭВМ, исключительные права на которую принадлежат лицу, подавшему возражение, также включает словесный элемент «CommuniGate». Наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, а также общее зрительное впечатление от графического написания и расположения букв в целом позволяет сделать однозначный вывод о наличии фонетического и визуального сходства между сравниваемыми обозначениями. В данном случае также имеет место совпадение основного элемента знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно - присутствие в сравниваемых знаках словесного элемента «CommuniGate». Тот факт, что в наименовании программы для ЭВМ к слову «CommuniGate» добавлен элемент «Pro», не влияет на восприятие обозначений.

Поскольку существующая регистрация затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение (ИП Бутенко Анна Владимировна), оно является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «CommuniGate» по свидетельству № 683965.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №683965 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, привело следующие доводы.

Программа для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», авторские права на которую принадлежат лицу, подавшему возражение, зарегистрированная на территории Российской Федерации согласно свидетельству № 2015663302 от 15.12.2015, была создана в 1998 году Бутенко Владимиром Анатольевичем.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на сведения, позволяющие констатировать широкую известность данной программы для ЭВМ, в том числе на территории Российской Федерации, которые содержатся в большом количестве публикаций в сети Интернет, выдержки из которых приведены в возражении, а также на участие в ряде выставок, где эта программа получала награды: в 2005 и 2006 годах выбрана «продуктом года» американским изданием «INTERNET TELEPHONY», в 2006 году Linux Journal присвоил «CommuniGate Pro» награду «Выбор редакции», в 2007 году — «продукт года» в номинации «коммуникационные решения» по версии корпорации Technology Marketing Corporation (TMC).

Исходя из вышеизложенного, учитывая российскую и мировую известность программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» до даты подачи заявки (28.02.2018) на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству № 683965, а также до даты (19.02.2008) регистрации АО «СТАЛКЕРСОФТ» (правообладателя оспариваемого товарного знака) в качестве юридического лица, регистрация тождественного обозначения без разрешения обладателя авторских прав способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку используется репутация известного произведения, на создание и продвижение которого были затрачены значительные материальные средства, а при восприятии товаров и услуг, маркированных обозначением «CommuniGate», потребитель будет воспринимать их в ассоциации с широко известной программой для ЭВМ или с компанией, имеющей хозяйственную связь с правообладателем.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение, поскольку для товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, способен вызывать в сознании потребителя

ассоциации с иным источником их происхождения, и такие ассоциации отвечают критерию правдоподобности.

Использование тождественного обозначения «CommuniGate» по отношению к товарам 09 класса и услугам 38 класса МКТУ также способно порождать неверные представления потребителей о лице, являющемся разработчиком программного обозначения и оказывающем услуги.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что АО «СТАЛКЕРСОФТ» намеренно вводит потребителей в заблуждение, изменив указание на сайт правообладателя в описании статьи о программе для ЭВМ «CommuniGate Pro» на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/CommuniGate_Pro с сайта <http://www.communigate.com/> на сайт АО «СТАЛКЕРСОФТ» <http://www.communigate>, и обращает внимание на то, что между прежним правообладателем авторских прав на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro» Бутенко Владимиром Анатольевичем и правообладателем спорного товарного знака АО «СТАЛКЕРСОФТ» были заключены лицензионный договор № 01-01/13 от 14.01.2013, лицензионный договор № 01-06/13 от 01.06.2013, лицензионный договор № 01-01/15 от 03.09.2015, согласно которым ИП Бутенко В.А. было предоставлено АО «СТАЛКЕРСОФТ» право использования программы для ЭВМ «CommuniGate Pro» на условиях исключительной лицензии.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия АО «СТАЛКЕРСОФТ» по регистрации исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 683965 на свое имя носили умышленный характер и были совершены в целях незаконного приобретения исключительных прав на обозначение, являющееся наименованием всемирно известной программы для ЭВМ.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству № 683965 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, и должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, поскольку, согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов,

промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 683965 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 683965;
- (2) копия свидетельства № 2015663302 на программу для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro»;
- (3) копия свидетельства о праве на наследство 77АГ 0579375 от 11.03.2019;
- (4) скриншоты с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/CommuniGate_Pro;
- (5) скриншоты с сайта <https://habr.com/ru/company/communiagatepro/blog/195912/>;
- (6) скриншоты с сайта <https://www.osp.ru/cw/2000/14/4261>;
- (7) скриншот с сайта https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:CommuniGate_Pro;
- (8) скриншот с сайта <https://www.svssoft.ru/ComiriuniGate-Systems/>;
- (9) скриншот с сайта <https://www.evraas.ru/products/communiagate-pro/>;
- (10) скриншот с сайта <https://www.crn.ru/new-products/detail.php?ID=127396>;
- (11) скриншот с сайта <http://www.amby.ru/cgp-overview.html>;
- (12) скриншот с сайта <https://communiagate.com/about/>;
- (13) скриншот с сайта <https://www.tmcnet.com/usubmit/2006/01/18/1294898.htm>;
- (14) скриншоты с сайта <https://www.linuxjournal.com/article/9368>;
- (15) скриншоты с сайта <https://www.tmcnet.com/usubmit/2007/01/03/2213308.htm>;
- (16) скриншоты с сайта <https://www.tmcnet.com/usubmit/2007/04/12/2504520.htm>;
- (17) выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «СТАЛКЕРСОФТ»;
- (18) скриншот с сайта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CommuniGate_Pro&oldid=105441840&diff=cur&diffonly=0;
- (19) копии лицензионных договоров № 01-01/13 от 14.01.2013; № 01-06/13 от 01.06.2013; № 01-01/15 от 03.09.2015;

(20) копия свидетельства ОРГНИП на ИП Бутенко А.В.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о принятии возражения, поступившего 18.10.2021, представил отзыв по его мотивам, в котором указал, что требования лица, подавшего возражение, неправомерны в связи со следующим.

Правообладатель, со ссылкой на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-199/2018, акцентирует внимание на том, что пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса содержит запрет охраны в качестве товарных знаков не всех произведений, а лишь некоторых из них, которые стали известными на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Аналогичная позиция последовательно прослеживается в решениях Суда по интеллектуальным правам, ссылки на которые также присутствуют в отзыве правообладателя.

В отзыве отмечено, что ссылки на информацию, опубликованную в сети Интернет, приведенные в возражении, без документально подтверждённых сведений, носят декларативный характер и не могут служить соответствующими доказательствами известности.

Правообладатель отмечает, что ссылки на информацию, представленную в сети Интернет об участии программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» в ряде выставок и получении наград за рубежом, апеллируют к выставкам и/или наградам, проводимым за пределами Российской Федерации, в частности, награда «продукт года» американского издания «Internet Telephony»; награда «продукт года» американской компании Technology Marketing Corporation; награда «продукт года» американской премии JMS Leadership Award и др. являются иностранными премиями и наградами. Они все представлены на английском языке, что говорит о том, что данная информация для российского потребителя не является общедоступной, и, следовательно, не может подтверждать известность самого произведения и его названия на территории Российской Федерации.

Таким образом, одного факта того, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом только на программу для ЭВМ по свидетельству №2015663302, название которой является сходным до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком, не является достаточным для признания предоставления правовой охраны знаку недействительной на основании вышеприведенных положений действующего законодательства.

На основании изложенного правообладатель делает вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №683965 соответствует, и соответствовал при регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель также выражает несогласие с мотивацией доводов, приведенных в возражении, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Для того чтобы говорить о введении в заблуждение в связи с тем, что товарный знак по свидетельству № 683965 якобы смешивается с обозначением, используемым для маркировки программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», необходимо представлять соответствующие доказательства. Однако документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары/услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами/услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Напротив, согласно представленным документам ЗАО «СталкерСофт» (с 2016 года АО «СТАЛКЕРСОФТ») было основано 19 февраля 2008 Бутенко В.А. для продвижения на территории Российской Федерации программного продукта «CommuniGate Pro», автором которого он являлся.

В период с 1997 года по 29 августа 2018 года г-н Бутенко В.А. проживал в гражданском браке с г-жой Казакевич Еленой Георгиевной (адрес регистрации: Москва, ул. Поварская, д.23, кв.7), которая являлась его гражданской женой.

В соответствие с нотариально заверенным Заявлением г-жи Казакевич Е.Г. от 06.12.2019, в период с 03 июня 2013 года по 29 ноября 2018 года она являлась единственным акционером ЗАО «СталкерСофт», владеющим 100 обыкновенными акциями ЗАО «СталкерСофт», дающих 100% права голоса.

На основании изложенного правообладатель делает вывод о том, что именно его компания осуществляла продвижение программного продукта «CommuniGate Pro» на территории Российской Федерации.

Кроме того, правообладатель информирует о том, что в настоящее время в Хорошевском районном суде города Москвы оспаривается тот факт, что г-н Владимир Бутенко был единственным автором/правообладателем программы «CommuniGate Pro».

В производстве Хорошевского районного суда рассматривается дело № 02-0626/2021 по иску Акиндинова Дмитрия Евгеньевича и Прохорова Романа Вячеславовича к Бутенко Анне Владимировне и АО «СТАЛКЕРСОФТ» о признании права соавторства и права соправообладания на версии программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» №5.3, 5.4.11, 6.0.11, 6.1.20, 6.2.12, а также версии, зарегистрированной Роспатентом под №2015663302, о взыскании неосновательного обогащения. Кроме того, рассматриваются встречные иски общества «СТАЛКЕРСОФТ» к Акиндинову Д.Е., Прохорову Р.В. и Бутенко А.В. и Бутенко А.В. к Акиндинову Д.Е., Прохорову Р.В. и АО «СТАЛКЕРСОФТ».

Таким образом, в указанном деле решается вопрос о принадлежности исключительного права на версии программы для ЭВМ «CommuniGate Pro», каждая из которых является самостоятельным объектом авторского права и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение по данному делу к настоящему моменту не принято.

В отзыве правообладатель также ссылается на собрание правообладателей программы для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2», зарегистрированной Роспатентом по заявке №2020660837, поданной 22.09.2020, которое состоялось 14.01.2021, по результатам которого 18.01.2021 был заключен договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2» правообладателю (АО «СТАЛКЕРСОФТ»).

В отзыве содержится ссылка на пункт 2 статьи 1232 Кодекса, согласно которому предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Кодекса. Вместе с тем отсутствие государственной регистрации предоставления права по лицензионному договору не влечет недействительность самого договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 Кодекса).

Названный протокол и договор никем из сторон договора не оспорен и не признан недействительным, в связи с чем вопрос о распоряжении исключительным правом на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2» осуществлен правообладателями совместно в порядке пункта 3 статьи 1229 Кодекса. В этой связи, АО «СТАЛКЕРСОФТ» на основании данного договора является правообладателем программы для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2». При этом согласно пункту 1.9. названного договора правообладатели вместе с отчуждением прав на программу предоставляют согласие и одобрение приобретателю на любую переработку и модификации программы для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2».

В отзыве также представлена информация о том, что АО «СТАЛКЕРСОФТ» является правообладателем программы для ЭВМ: «Программный комплекс "CommuniGate Pro ver. 6.3"», надлежащим образом зарегистрированной в Роспатенте как самостоятельное произведение: номер регистрации 2019662694, дата регистрации: 01.10.2019. Данная версия программного продукта была создана коллективом авторов после смерти Бутенко В.А., не содержит в себе его творческий вклад, в связи с чем не может являться предметом притязаний Бутенко А.В.

Таким образом, оспариваемый товарный знак используется правообладателем для маркировки своего же одноимённого программного комплекса, который он продолжительное время вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе на основании лицензионных договоров, т.е. именно правообладатель товарного знака ассоциируется у потребителей с данной программой.

Кроме того, правообладатель имеет разрешение от Бутенко В.А. (Автор) на регистрацию товарного знака «CommuniGate» на свое имя, в подтверждение чего представлен лицензионный договор № 01-06/13 от 01.06.2013, согласно которому

Бутенко В.А. (Автор) разрешает «в интересах распространения Продукта и согласно пункта 3.4. Генеральному Дистрибьютеру (ЗАО «СталкерСофт») использовать, а также при необходимости регистрировать права на торговые марки, товарные знаки, логотипы, коммерческие наименования продукта» (см. пункт 5.4.1 договора).

В качестве подтверждения исполнения данного договора представлено платёжное поручение №71 от 13.02.2014.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

(21) постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 г. № СО 1-999/2018 по делу N СИП-199/2018;

(22) учредительные документы АО «СТАЛКЕРСОФТ», документы, подтверждающие внесение изменений в организационно-правовую форму, документы об акционерах компании;

(23) нотариально заверенное Заявление г-жи Казакевич Е.Г.;

(24) распечатки с сайта суда по делу № 02-0626/2021, а также Определение от 16.11.2021;

(25) протокол общего собрания правообладателей программы для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2»;

(26) договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2» к АО «СТАЛКЕРСОФТ»;

(27) распечатка пункта 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

(28) свидетельство на программу для ЭВМ № 2019662694 «Программный комплекс "CommuniGate Pro ver. 6.3"»;

(29) копия лицензионного договора № 01-06/13 от 01.06.2013;

(30) платёжное поручение №71 от 13.02.2014.

В дополнение к материалам, первоначально приложенным к возражению, на заседании коллегии, которое состоялось 18.01.2022, были представлены письменные пояснения к отзыву правообладателя, где представлены сведения о широкой

известности программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» до даты приоритета товарного знака № 683965 на территории Российской Федерации, которая подтверждается количеством пользователей данной программы, среди которых указаны Государственная Дума Российской Федерации (3500 пользователей), «SIPNET» (100 000 пользователей), «Росгосстрах» (25 000 пользователей), «Startel» (1500 пользователей), «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» (1500 пользователей), ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» (300 пользователей), и т.п.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что АО «СТАЛКЕРСОФТ» продвигало программу для ЭВМ «CommuniGate Pro» как лицензиат (дистрибьютор) на основании лицензионного договора, а не как правообладатель, которым изначально является Бутенко В.А.

Бутенко Владимир Анатольевич реализовывал и продвигал на территории Российской Федерации программу для ЭВМ «CommuniGate Pro» задолго до создания АО «СТАЛКЕРСОФТ» от имени своей американской компании Stalker Software, Inc., под коммерческим обозначением «CommuniGate Systems», официальным сайтом компании являлся <https://communiGate.com> (до 2006 года www.stalker.com).

Между Бутенко Владимиром Анатольевичем и компанией Stalker Software, Inc. было заключено лицензионное соглашение от 29.12.2000 на использование программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro».

Согласно данным с сервиса Wayback Machine уже на 2003-2004 г. компанией Stalker Software, Inc. велась деятельность по продвижению программы для ЭВМ «CommuniGate Pro» и имелся офис в Москве.

В дальнейшем для продвижения на территории Российской Федерации Бутенко Владимиром Анатольевичем 19.02.2008 было создано ЗАО «СталкерСофт», что подтверждается нотариальным заявлением г-жи Казакевич Е.Г.

АО «СТАЛКЕРСОФТ», являясь лицензиатом компании Stalker Software, Inc., 28.02.2018 подало заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака «CommuniGate» на свое имя. Данные действия АО «СТАЛКЕРСОФТ» по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака №683965, являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией по смыслу пункта 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

«О защите конкуренции», согласно которому не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2» АО «СТАЛКЕРСОФТ» от 18.01.2021, утвержденный на собрании правообладателей от 14.01.2021, является незаключенным с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «CommuniGate Pro 6.2» АО «СТАЛКЕРСОФТ» от 18.01.2021 был заключен между АО «СТАЛКЕРСОФТ» и Акиндиновым Д.Е., Прохоровым Р.В., Барановым Б.М., Григориным-Рябовым А.Ю., Муравьевым С.В., Бутенко В.А., в лице Бутенко А.В.

Доверенность от Бутенко А.В. на Акиндинова Д.Е. выдана не была, что свидетельствует об отсутствии у Акиндинова Д.Е. права подписывать Договор от лица Бутенко А.В. Таким образом, Бутенко А.В. не наделяла соответствующими полномочиями Акиндинова Д.Е. на подписание от своего имени данного договора.

Согласно пункту 4 статьи 1234 Кодекса, если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232 Кодекса), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. Таким образом, переход права от Акиндинова Д.Е., Прохорова Р.В., Баранова Б.М., Григорина-Рябова А.Ю., Муравьева С.В., Бутенко В.А., в лице Бутенко А.В. к АО «СТАЛКЕРСОФТ» не состоялся.

Лицо, подавшее возражение, также утверждает, что АО «СТАЛКЕРСОФТ» не имеет разрешения от Бутенко В.А. на регистрацию товарного знака «CommuniGate» на свое имя, в подтверждение чего ссылается на поступившую в его распоряжение информацию о том, что лицензионные договоры № 01-01/13 от 14.01.2013, № 01-06/13 от 01.06.2013, № 01-01/15 от 03.09.2015 не подписывались ИП Бутенко Владимиром Анатольевичем, а подписи на данных договорах были сфальсифицированы АО «СТАЛКЕРСОФТ» с целью оправдать незаконную регистрацию товарного знака на свое имя.

Также лицо, подавшее возражение, утверждает, что у Бутенко В.А. отсутствовали намерения предоставлять право регистрировать товарный знак на имя АО «СТАЛКЕРСОФТ», так как в согласии Автора на регистрацию товарного знака должно быть выражено конкретное обозначение, конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых Автор не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также выражено согласие Автора на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака на имя лица, которому дано такое согласие. В данном случае, эти сведения в пункте 5.4.1 Договора отсутствуют, что не могло бы служить надлежаще оформленным согласием Автора на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Об отсутствии намерения предоставлять АО «Сталкерсофт» право регистрировать товарный знак на свое имя свидетельствует также то, что Бутенко Владимиром Анатольевичем от имени компании Stalker Software, Inc., президентом которой он являлся, была подана собственная заявка на товарный знак «CommuniGate» №2005710807.

К письменным пояснениям приложены следующие материалы:

(31) скриншоты с сайтов

https://www.communigate.ru/main/news/content/news_article_05102016.html;

<https://www.communigate.ru/main/customers/casestudies.html>;

<http://dkomaleev.blogspot.com/2013/09/communigate-pro.html>;

https://corp.cnews.ru/news/news/digital_design_zavershila_pervyj_etap;

(32) лицензионное соглашение от 29.12.2000;

(33) скриншоты с сервиса Wayback Machine на 01.04.2003, 01.01.2004, 29.09.2004, 01.10.2004, 17.12.2006;

(34) лицензионный договор № 01-04/08 от 01.04.2008;

(35) договор на оказание консультационных услуг № 0105-08/SP от 01.05.2008;

(36) заключение специалиста ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» от 26.02.2020 № 10-13-14/20и;

(37) заключение эксперта ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» № 18э/3;

(38) постановление о возбуждении уголовного дела от 19.02.2021

(39) копия заявки на регистрацию товарного знака № 2005710807.

В отзыве на письменные пояснения лица, подавшего возражение, который был представлен на заседании коллегии, которое состоялось 16.02.2022, правообладатель, указав на недоказанность авторства и наличие судебного спора о принадлежности исключительного права на версии программы для ЭВМ «CommuniGate Pro», каждая из которых является самостоятельным объектом авторского права и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Кроме того, сторонами спора были представлены материалы (40), содержащие информацию о статусе рассмотрения судебных дел, ссылки на которые даны в возражении и отзыве на него (производство по всем судебным делам приостановлено).

В соответствии с пунктом 38 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (28.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 683965 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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 пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №683965 представляет собой словесное обозначение «CommuniGate», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Включенный в состав товарного знака словесный элемент «CommuniGate» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения и отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков.

Товарный знак охраняется, в отношении следующих товаров и услуг:

09 - программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров.

38 - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телекоммуникации; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

Доводы лица, подавшего возражение, базируются на том, что оспариваемый товарный знак «CommuniGate» является сходным до степени смешения с названием программы для ЭВМ «CommuniGate Pro», автором которой является Бутенко Владимир Анатольевич, что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015663302 «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» (2).

Сходство оспариваемого товарного знака с названием данной программы, которая представляет собой результат интеллектуальной деятельности Бутенко В.А., обусловлено его полным фонетическим и визуальным вхождением в название программы.

Лицо, подавшее возражение (ИП Бутенко А.В.), является заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку является законным наследником Бутенко В.А., что подтверждается свидетельством о праве на наследство (3).

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самым товаром и услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

Согласно сведениям из открытых источников информации «CommuniGate Pro» - это серверная платформа для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и автоматизации совместной работы. Программное обеспечение CommuniGate Pro поддерживает различные операционные системы и работает как в сетях IPv4, так и IPv6. Производителем данной программы является компания CommuniGate Systems, основанная в 1991 году под наименованием «Stalker Software» В.А. Бутенко, офисы находятся в городе Москва (Россия), Берлин (Германия), Милл-Вэлли (штат Калифорния, США) (https://ru.wikipedia.org/wiki/CommuniGate_Pro).

Материалы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения из открытых источников информации свидетельствуют о том, что программа «CommuniGate Pro», автором которой является Бутенко В.А., продвигалась, в частности, на территории Российской Федерации через ЗАО «СталкерСофт», зарегистрированное в качестве юридического лица 19.02.2008 (17), с 2016 года – АО «СТАЛКЕРСОФТ» - правообладатель оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, не только не отрицает этот факт, но прямо подтверждает наличие между Бутенко В.А. и правообладателем (АО «СТАЛКЕРСОФТ») договорных отношений, в частности, лицензионных договоров на использование программы «CommuniGate Pro» на условиях исключительной лицензии.

Кроме того, представленное в дело заявки нотариально заверенное заявление (23) г-жи Казакевич Е.Г., свидетельствует о том, что она в период с 03.06.2013 по 29.11.2018 являлась единственным акционером ЗАО «СталкерСофт», владеющим 100

обыкновенными акциями ЗАО «СталкерСофт», дающих 100% права голоса, и владея контрольным пакетом акций ЗАО «СталкерСофт», переданных ей Бутенко В.А., с его разрешения использовала программный продукт «CommuniGate Pro» и осуществляла услуги по его технической поддержке. Данный факт также свидетельствует о продвижении программы на территории Российской Федерации именно АО «СТАЛКЕРСОФТ», т.е. правообладателем оспариваемого товарного знака.

Таким образом, широкая известность программы на территории Российской Федерации связана именно с правообладателем оспариваемого товарного знака, который осуществлял продвижение этого продукта на этой территории. Соответственно, у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.02.2018) смогла сложиться устойчивая ассоциативная связь между товарами и услугами, маркированными товарным знаком «CommuniGate», и лицом, которое использовало и продвигало программу «CommuniGate Pro», в названии которой использовалось это обозначение.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что ассоциации, которые возникают у потребителя в связи с этой программой между товарами и услугами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и его правообладателем, носят ложный характер.

Доказательств обратного лицом, подавшим возражение, не представлено.

Кроме того, из возражения следует, что вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса прямо увязан с утверждением о том, что действия АО «СТАЛКЕРСОФТ» - правообладателя оспариваемого товарного знака, связанные с его регистрацией, могут характеризоваться как акт недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 3(1), не подтверждены материалами возражения.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Как указано выше, согласно представленным документам (2) – (3) лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом в отношении программы для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», автором которого является Бутенко В.А. согласно свидетельству №2015663302 от 15.12.2015, и которое перешло к ИП Бутенко А.В. по наследству, что зафиксировано в свидетельстве о праве на наследство по закону от 11.03.2019 по номером 77 А Г 0579375.

Согласно требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с названием известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки может быть осуществлена только с согласия обладателя авторского права, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый словесный товарный знак «CommuniGate» сходен до степени смешения с названием произведения науки – программой для ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», автором которого является Бутенко В.А., в силу фонетического и визуального сходства, что правообладателем не оспаривается.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что возражение не содержит доказательств известности названия этой программы на территории Российской Федерации, в противовес утверждению лица, подавшего возражение, о его всемирной известности.

Лицом, подавшим возражение, представлено значительное количество документов (4) – (16), (31), которые свидетельствуют об известности этой программы.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание тот факт, что правообладатель

получил от Бутенко В.А. разрешение на регистрацию товарного знака, которое было выражено в объективной форме в лицензионном договоре № 01-06/13 от 01.06.2013 (19), (29), в частности, пункт 5.4.1 указанного лицензионного договора отражает право генерального дистрибьютора (ЗАО «СталкерСофт») в интересах распространения Продукта (программа для ЭВМ «CommuniGate Pro») использовать, а также при необходимости регистрировать права на торговые марки, товарные знаки, логотипы, коммерческие наименования Продукта.

Лицо, подавшее возражение, оспаривает достоверность этого договора, в подтверждение чего им были представлены соответствующие документы (35) – (38), включая заключение специалиста по заявлению на проведение почерковедческого исследования и заключение эксперта, а также постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству.

В связи с тем, коллегия не оценивает представленные доказательства по критерию достоверности, поскольку не обладает соответствующими полномочиями и исходит из добропорядочности сторон, представленные документы не могут быть приняты во внимание, пока не будет им дана правовая оценка судебных органов.

Кроме того, согласно информации, представленной сторонами спора, в настоящий момент рассматриваются в судебном порядке дела, связанные с принадлежностью исключительного права на различные версии программы для ЭВМ «CommuniGate Pro», каждая из которых является самостоятельным объектом авторского права.

Согласно информации (40), представленной сторонами спора, рассмотрение этих дел в настоящее время приостановлено.

Указанные обстоятельства не позволяют коллегии сделать обоснованный вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена с нарушением требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 683965.