

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Жамалетдиновым Дамиром Зиннуровичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №971395, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Supervendboutique**» по заявке №2023704323 с приоритетом от 25.01.2023 зарегистрирован 02.10.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №971395 в отношении товаров и услуг 07, 35, 37, 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ИП Билялова Али Гафаровича, 117418, Москва, проспект Нахимовский, 33/2, кв. 579 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, с 2012 является правообладателем исключительных прав на объект авторских прав (интернет-сайт) с его названием «Supervendboutique», что подтверждается Договором №06/02 на разработку сайта с названием «Supervendboutique». Исключительное право на интернет-сайт возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В течение продолжительного времени, а именно с 2012 по конец 2023, интернет-сайт с названием «Supervendboutique» добросовестно использовался лицом, подавшим возражение, для реализации кофейных и снековых автоматов.

Об известности интернет-сайта под названием «Supervendboutique» свидетельствуют следующие данные: заявитель использует сайт более 10 лет, возможность доступа к сайту на всей территории РФ для неограниченного круга лиц.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, имело приоритетное исключительное авторское право на интернет-сайт с названием «SUPERVENDBOUTIQUE», которое является узнаваемым названием среди потребителей однородных товаров и услуг, а также ассоциируется у потребителей исключительно с лицом, подавшим заявление.

Тождественность оспариваемого товарного знака с названием интернет-сайта «SUPERVENDBOUTIQUE» очевидна. Согласия на регистрацию обозначения «Supprvendhoutique» в качестве товарного знака, лицо, подавшее возражение, не выдавало.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с произведением дизайна лица, подавшего возражение, поскольку воспроизводит его существенный элемент (фрагмент).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №971395 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия договора № 06/02 от 06.02.2012,
2. Копия акта сдачи-приемки услуг №1 к Договору № 06/02 от 06.02.2012,
3. Копия Нотариального протокола №77 АД 5850269 от 19.06.2024,
4. Скриншоты из сервиса <http://web.archive.org/> об использовании домена «supervendboutique.ru» с 2012 по 2023 г.,
5. Копия искового заявления ИП Билялова А.Г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, в корреспонденции от 29.10.2024, 11.11.2024 представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- Билялов А.Г. и связанные с ним юридические лица (ООО «ДАР», ООО «МИР», ООО «СВБ и Ко») на протяжении длительного времени работают под указанным обозначением, что, в частности, подтверждается многочисленными благодарственными письмами, историей и положением Билялова А.Г. на рынке вендинговых товаров. Билялов А.Г. в течение длительного времени, не позднее, чем с октября 2011 года использует наименование «supervendboutique» для индивидуализации товаров и услуг в области вендинга,

- Жамалетдинов Д.З. с 2011 года работал под руководством Билялова А.Г. и Билялова Р.Г. в качестве наемного сотрудника на различных должностях,

- в 2022-2023 г. Жамалетдинов Д.З. путем обмана и злоупотребления доверием Билялова А.Г., Билялова Р.Г. из корыстных побуждений переоформил на себя доменное имя «supervendboutique.ru» в целях причинения вреда Билялову А.Г.,

- после регистрации прав на товарный знак Билялов А.Г. обнаружил, что Жамалетдинов Д.З. незаконно использует ранее принадлежавший Билялову А.Г. интернет-сайт «supervendboutique.ru», в целях защиты нарушенного права, для пресечения противоправных действий, Билялов А.Г. обратился с иском в арбитражный суд г. Москвы с требованием о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации, указанные исковые требования были удовлетворены,

- первоначальным создателем, администратором и владельцем сайта «Supervendboutique.ru» является Билялов Р.Г., который совместно со своим братом (Биляловым А.Г.) добросовестно использовал данный сайт в течение длительного времени для реализации кофейных и снековых автоматов, исключительные права на сайт при этом переданы Билялову Р.Г. по договору о передаче исключительных прав,

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что интернет-сайт является произведением искусства, факт наличия авторских прав на спорный интернет-сайт, факт охраноспособности сайта как объекта интеллектуальной собственности, факт известности Жамалетдинова Д.З., а также наличия ассоциативных связей у потребителей в отношении спорных товарных знаков и восприятия потребителями товара обозначения как названия конкретного произведения,

- заявитель не является заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному основанию, поскольку в материалах дела отсутствуют фактические сведения о каком-либо произведении, принадлежащем заявителю,

- согласно заключению специалиста интернет-сайт supervendboutique.ru не может являться произведением искусства.

Принимая во внимание вышесказанное правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №971395.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

6. Письма участников рынка,

7. Доказательства использования наименования supervendboutique (договоры, гарантийные талоны, решение суда),

8. Заявление о приеме на работу Жамалетдинова Д.З., подтверждение трудовых отношений,

9. Заявление об увольнении Жамалетдинова Д.З.,

10. Решение арбитражного суда г. Москвы,

11. Электронная переписка, протоколы опроса,

12. Доказательства регистрации домена, оплаты,

13. Договор о передаче исключительных прав.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.10.2024, правообладатель представил дополнения к отзыву, в частности:

14. Заключение эксперта-искусствоведа №28102024-Э.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.11.2024, представило следующие письменные пояснения:

- интернет-сайты представляют собой, как минимум, совокупность двух объектов авторского права - программы для ЭВМ и графического решения, графическое решение (дизайн) является произведением искусства, все элементы, из которых состоят интернет-сайты - это части единого целого, поэтому интернет-сайты представляют собой объекты авторского права, которые являются составными произведениями, воплощенными в единый творческий результат (постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.04.2008 № 255/08),

- известность подтверждается скриншотами Интернет-сайта «supervendboutique.ru» из сервиса <http://web.archive.org/> с 2012 по 2023 год, отчетами «LiveInternet» о просмотрах и посещаемости Интернет-сайта, актами о выполненных работах ООО «Клик.Ру» по размещению рекламных материалов www.supervendboutique.ru в сети Интернет,

- сведения о том, что именно Акжигитов Р. зарегистрировал доменное имя «supervendboutique.ru» противоречит данным, содержащимся в ответе АО «РСИЦ» на запрос самого правообладателя, где указано, что администратором с 20.10.2011 является Бугаков Д.С.,

- заявления правообладателя о наличии служебной зависимости в период с 2015 по 2023 год между ним и лицом, подавшим возражение, а также о получении прав администрирования доменного имени, якобы, обманным путем не имеют правового значения в рамках рассматриваемого возражения, так как не являются

обстоятельствами, опровергающими наличие у лица, подавшего возражение, с 2011 года авторских имущественных прав,

- представленный правообладателем Договор от 18.10.2024 также не может быть признан достоверным доказательством принадлежности Интернет-сайта правообладателю, так как его наличие противоречит тому, что было заявлено правообладателем в рамках рассмотрения судебного дела о взыскании компенсации.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

К дополнению на возражение приложены следующие документы:

15. Заключение Палаты по патентным спорам от 06.07.2022 по заявке №2021711473,

16. Судебные акты первой и кассационной инстанций Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ по делу СИП-985/2022,

17. Скриншоты Интернет-сайта «supervendboutique.ru» из сервиса <http://web.archive.org/> с 2012 по 2023 год,

18. Отчеты «LiveInternet» о просмотрах и посещаемости Интернет-сайта «Supervendboutique»,

19. Акты о выполненных работах ООО «Клик.Ру» по размещению рекламных материалов www.supervendboutique.ru в сети Интернет (Яндекс.Директ),

20. Ответ АО «РСИЦ» от 12.10.2023 о принадлежности доменного имени «supervendboutique.ru».

21. Копия трудовой книжки Жамалетдинова Д.З.

Правообладатель, в свою очередь, на заседании коллегии 27.11.2024 также представил дополнение к отзыву на поступившее возражение, в частности отмечено:

- представленная практика по товарному знаку «maxfishing» содержит совершенно иные основания и обстоятельства и не может быть принята во внимание,

- указывая на несостоятельность заключения специалиста-искусствоведа, податель возражений не приводит последовательных и допустимых доводов,

- доказательств самостоятельного использования спорного сайта лицом, подавшим возражение, не представлено,

- в представленных ответах от RU-Center содержатся сведения, что домен supervendboutique.ru был передан лицу, подавшему возражение, только 12.01.2023 г. при этом в качестве электронной почты администратора домена с самого начала регистрации указан адрес 10817n7@mail.ru, принадлежащий Билялову Р.Г.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции правообладателем повторяют позицию, изложенную ранее в представленном отзыве.

В ответ на представленные дополнения к отзыву правообладателя лицо, подавшее возражение, 20.01.2025 представило следующие доводы:

- договор от 18.10.2024 касается иного объекта права, отличного от объекта авторского права, на котором лицо, подавшее возражение, основывает свое возражение,

- договор от 18.10.2024 заключен не с правообладателем, а с иным лицом - Биляловым Рифкатом Гафаровичем, не являющимся участником спора,

- договор от 18.10.2024 содержит сведения, противоречащие представленным материалам,

- лицо, подавшее возражение, доказало наличие всех обстоятельств, необходимых для применения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В дополнение к возражению были представлены следующие документы:

22. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 08.05.2024 по делу № СИП-1046/2023,

23. Распечатка интернет-сайта лица, подавшего возражение,

24. Информация из <https://whois.ru/> о домене <https://supervendboutique.ru/>,

25. Копия договора о купле-продаже доменного имени от 12.01.2023.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 24.03.2025 и 12.05.2025 лицо, подавшее возражение, и правообладатель представили копии справок от «RU

Center» в ответ на адвокатский запрос от 27.03.2025 и 16.10.2024, касающийся предоставления сведений об администраторе домена (26, 27).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.01.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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).

В соответствии с пунктом 9 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 (статья 1492) 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**Supervendboutique**» по свидетельству №971395 представляет собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 35, 37, 43 классов МКТУ.

Основанием для оспаривания товарного знака по свидетельству №971395 в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса явилось отсутствие согласия обладателя авторского права на регистрацию товарного знака.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является согласие правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В обоснование своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на принадлежность ему исключительных прав на интернет-сайт под названием «Supervendboutique», отмечая, что в Арбитражном суде города Москвы рассматривался спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №971395 (Приложение 5 - копия искового заявления ИП Билялова А.Г., Приложение 10 - Решение арбитражного суда г. Москвы), где лицо, подавшее возражение, являлось ответчиком по делу.

Изложенные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения 06.02.2012 Жамалетдинов Д.З. заключил договор на разработку интернет-сайта с названием «Supervendboutique». В техническом задании, представленном с договором, отражена информация об адресе

существующего сайта Supervendboutique.ru, названии компании Supervendboutique - а также содержатся технические требования к наполнению сайта, цветовой гамме и, в частности, содержится указание о необходимости разработать логотип.

Из представленных в материалы дела документов и доводов, изложенных в возражении, коллегия делает следующий вывод.

В рамках выполненных работ и имеющегося акта сдачи-приемки услуг было передано дизайнерское решение WEB-сайта, в том числе оформление разделов сайта с учетом требований заказчика к их графическому, цветовому отображению, указанных в техническом задании, включая графический элемент (логотип) в виде изображения ключа.

В этой связи коллегия отметила, что словесный элемент «Supervendboutique» уже был представлен в качестве названия доменного имени в договоре на изготовление сайта и, таким образом, был включен в состав эмблемы с оригинальным графическим элементом (произведение дизайна), разработанным согласно техническому заданию.

Вместе с тем следует отметить, что в рамках рассматриваемого возражения только лишь слово «Supervendboutique» не является объектом авторского права, поскольку не относится к произведениям науки, литературы и искусства и не может являться объектом авторского права без привязки к какому-либо из вышеперечисленных объектов.

Как указано выше название «Supervendboutique» не было создано творческим трудом авторов, что предусмотрено требованиями статьи 1257 Кодекса, а существовало ранее даты создания произведения дизайна в качестве доменного имени.

Также в оценке вышеуказанных обстоятельств коллегией было принято во внимание Заключение эксперта-искусствоведа, представленное правообладателем (Приложение 14).

Следует отметить, представленная лицом, подавшим возражение, судебная практика не является релевантной по рассматриваемому спору, поскольку

делопроизводство по каждому возражению ведется отдельно, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, отсутствие как такого объекта авторского права в виде произведения дизайна исключает оценку сходства с оспариваемым товарным знаком на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №971395 не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №971395.