

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 (Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.09.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732, поданное Курманаевой А.К., Москва (далее – лицо, подавшее возражение; Курманаева А.К.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**NANOMAX**» по заявке №2016713157 с приоритетом от 18.04.2016 зарегистрирован 28.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №614732 в отношении товаров 02, 03, 04 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), информация о чем была опубликована 28.04.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №9 за 2017 год.

В отношении товарного знака по свидетельству №614732 Роспатентом был зарегистрирован договор №РД0233261 от 04.10.2017 об отчуждении исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым оно было передано ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416). В дальнейшем ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) распорядилось исключительным правом на товарный знак по свидетельству

№614732 путем отчуждения его Курманаевой А.К. согласно договору №РД0323643, зарегистрированному Роспатентом 28.01.2020.

В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу №А40-315975/2019 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732, заключенный между ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416), на основании которого Роспатентом 04.10.2017 за №РД0233261 зарегистрировано отчуждение исключительного права на указанный товарный знак, признан недействительным. Также решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2021 по делу №А40-315975/2019 был признан недействительным зарегистрированный Роспатентом договор №РД0323643 от 28.01.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 с ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) на имя Курманаевой А.К.

Таким образом, правообладателем товарного знака по свидетельству №614732 является ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018).

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №614732 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав Курманаевой А.К. на результаты ее творческого труда, представляющие собой объекты авторского права – произведений дизайна. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 тождественен произведениям дизайна Курманаевой А.К., созданным ранее даты его приоритета, среди которых:

(1) словесный логотип «NANOMAX», состоящий из одного фантазийного слова, не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(2) словесный логотип «NANO MAX», состоящий из двух слов «NANO» и «MAX», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей: в одном варианте - заглавными буквами белого цвета с использованием видоизмененного

шрифта halvatika neo, во-втором варианте - заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(3) словесный логотип «MAX NANO», состоящий из двух слов «MAX» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(4) словесный логотип «ECONANO», состоящий из одного фантазийного слова, не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(5) словесный логотип «EL NANO», состоящий из двух слов «EL» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(6) словесный логотип «GREEN NANO» состоящий из двух слов «GREEN» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo.



(7) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «COATING FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ПОКРЫТИЕ БУДУЩЕГО», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в виде многоугольника с разделёнными с использованием белых линий сегментами, состоящими из 8 треугольников чёрного цвета в верхней и нижней части изобразительного элемента, темно-серого цвета по бокам и в центральной нижней части изобразительного элемента и светло-серого цвета в центральной верхней части изобразительного элемента;



(8) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме многоугольника с разделёнными с использованием черных линий сегментами состоящими из 2-х прямоугольников по бокам изобразительного элемента, 2-х многоугольников белого цвета в верхней и нижней части изобразительного элемента и 1-го многоугольника белого цвета в центре изобразительного элемента;



(9) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме многоугольника голубого цвета с находящимися в центре многоугольника линиями черного цвета разной длины, завершенными точками черного цвета, расположенными в центре многоугольника в хаотичном порядке.



(10) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения,

выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме незавершенного многоугольника, имеющего в верхней левой части его грани изображение черных круглых элементов разной величины, как частичное разрушение верхней левой части изобразительного элемента, и в нижней его части по центру изображение стрелок чёрного цвета разной длины, направленных в центр многоугольника;



(11) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме капли, левая часть которой состоит из воды голубого цвета, правая - из листа зеленого цвета, разделенных между собой белой линией.



(12) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и изобразительного элемента в форме капли воды, изображенной тремя линиями, одна в одной голубого и серого цветов;



(13) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом по буквам: частично до нижней части изобразительного элемента - «NANO», буква «О» на самом изобразительном элементе в нижней его части по центру и частично после нижней части изобразительного элемента - «MAX», и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в виде ограненного кристалла, изображенного в форме сердца, состоящего из четырехугольников чёрного, темно-зеленого, темно-синего, зеленого, синего, светло-зеленого, светло-синего, голубого, светло-голубого, салатового цветов, используемых внизу изобразительного элемента в темных оттенках и меняющихся от темного к светлому оттенку к верхней его части.

При этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- дата создания произведения дизайна (логотипов) и авторство Курманаевой А.К. подтверждаются различными доказательствами по настоящему делу, в том числе судебными актами, протоколом осмотра доказательств, заключениями специалиста, допросами свидетелей, скриншотами переписки;

- вступившем в законную силу решением Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 по делу №2-4658/2020 подтверждается факт наличия у Курманаевой А.К. авторского права на вышеуказанные произведения дизайна (логотипы), при этом согласно протоколу осмотра доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019, удостоверенного нотариусом города Москвы, словесный логотип был выполнен 17.10.2015, а комбинированные варианты логотипа – 13.04.2016;

- исполнительным листом серии ФС №044092996, выданным Хорошевским районным судом города Москвы по делу №2-2236/2022 было постановлено прекратить ООО «НАНОМАКС» нарушение прав Курманаевой А.К., посредством размещения комбинированного логотипа, созданного ее творческим трудом и зарегистрированного на ее имя в качестве товарного знака по свидетельству №766507 или сходного с ним до степени смешения обозначения (логотипа) для индивидуализации товаров и услуг;

- произведения дизайна, созданные Курманаевой А.К., полностью отвечают требованиям, предусмотренным по отношению к произведениям дизайна, и подлежат защите как объекты авторских прав, что подтверждается вышеупомянутым решением Хорошевского районного суда города Москвы;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 тождественен созданным лицом, подавшим возражение, произведениям дизайна в части составляющего их словесного элемента, поскольку эти обозначения полностью совпадают фонетически, визуально и семантически;

- произведения дизайна Курманаевой А.К. были известны на дату (18.04.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, поскольку использовались в деятельности лица, подавшего возражение, и позиционировались при сопровождении выпускаемой продукции на сайте www.napo-mak.ru, администратором которого с 12.01.2016 является именно Курманаева А.К.;

- лицо, подавшее возражение, являясь автором произведений дизайна, не предоставляла правообладателю товарного знака по свидетельству №614732 разрешения на его регистрацию;

- заинтересованность Курманаевой А.К. в подаче настоящего возражения обусловлена нарушением исключительного авторского права на созданные ей произведения дизайна;

- приобретение ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732, ассоциирующегося с объектами авторского права Курманаевой А.К., представляет собой злоупотребление правом;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 изначально был зарегистрирован на имя ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), однако в дальнейшем с учетом претензии Курманаевой А.К., узнавшей о нарушении своего авторского права этой регистрацией, исключительное право на товарный знак в соответствии с договором было передано ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416), единственным учредителем которого является Курманаева А.К., а затем по договору уступлено непосредственно Курманаевой А.К.;

- однако в ходе судебного разбирательства по делу №А40-315975/2019 договоры на отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 были признаны недействительными, таким образом, товарный знак по свидетельству №614732 на текущий момент принадлежит ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), однако, в ходе рассматриваемого судебного спора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 по делу №А40-315975/2019 не были приняты во внимание доводы Курманаевой А.К. о наличии у нее авторских прав на вышеуказанные произведения дизайна, включающие словесное обозначение «NANOMAX», как не относящиеся к существу рассматриваемого дела.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 недействительным полностью.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, лицом, его подавшим, были представлены следующие документы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака №2016713157 [1];
- копия свидетельства на регистрацию Товарного знака №614732 [2];
- копия протокола осмотра доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019, удостоверенным нотариусом города Москвы Габидуллиной Э.З., зарегистрированным в реестре №77/439-н/77-2019-15-261 [3];
- копия свидетельства на регистрацию товарного знака №766507 [4];

- копия решения Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 года по делу №2-4658/2020 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [5];

- копия апелляционного определения по гражданскому делу №33-21829 Московского городского суда от 28.07.2021 [6];

- копия заключения специалиста - АНК «Центр технических экспертиз» №023263/10/77001/452020/И-14748 от 20.11.2020 [7];

- копия заключения специалиста - патентного поверенного Сулимова А.А. [8];

- копии протоколов допроса свидетелей: бывшего генерального директора правообладателя товарного знака Сафаргалеева Э.Р. (удостоверенного нотариусом города Москвы Катаевой Г.А. и зарегистрированного в реестре за №77/242-и/77-2020-2-176) и бывшего главного бухгалтера правообладателя товарного знака Козелковой Е.А. (удостоверенного нотариусом города Москвы Катаевой Г.А. и зарегистрированного в реестре за № 77/242-н/77-2020-2-580) [9];

- скриншоты переписки по электронной почте между Курманаевой А.К. и учредителем (участником) ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), подтверждающие разработку логотипов и направление их в адрес учредителя правообладателя - Ведунова А.С. [10];

- копия справки о принадлежности домена nano-max.ru Курманаевой А.К. [11];

- скриншоты с сайта www.nano-max.ru, где размещена первоначально выпускаемая Курманаевой А.К. продукция с указанием на этой продукции комбинированного изображения произведения дизайна, созданного Курманаевой А.К. [12];

- скриншоты продукции реализуемой правообладателем товарного знака с использованием комбинированного произведения дизайна (логотипа) Курманаевой А.К. [13];

- документы, подтверждающие реализацию правообладателем товарного знака продукции в магазинах/интернет магазинах «OZON.RU» (ООО «Интернет Решения») и «WildBerries.ru» (ООО «Вайлдберриз») с использованием комбинированного произведения дизайна (логотипа) Курманаевой А.К. без его согласия [14];

- скриншот переписки генерального директора правообладателя товарного знака, содержащей в подписи комбинированный логотип, созданный творческим трудом Курманаевой А.К. [15];

- определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу №310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 относительно определения признаков злоупотребления правом при регистрации товарного знака [16];

- информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №127 относительно определения признаков злоупотребления правом при регистрации товарного знака [17];

- копия досудебной претензии Курманаевой А.К. в отношении зарегистрированного товарного знака и документов, подтверждающих ее отправку правообладателю товарного знака [18];

- копия договора об отчуждении товарного знака б/н от 07.08.2017 года, зарегистрированного Роспатентом 04.10.2017 за №РД0233261 [19];

- копия договора об отчуждении товарного знака б/н от 11.09.2019, зарегистрированного Роспатентом 28.01.2020 года за № РД0323643 [20];

- копии судебных актов по делу №А40-315975/19-189-274 [21];

- обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением Президиума СИП от 20.02.2020 № СП-21/4 [22];

- копия исполнительного листа серии ФС №044092996, выданного 25.03.2022 Хорошевским районным судом города Москвы по делу №2-2236/2022 [23].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам от 18.10.2022, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) было создано 04.03.2016, учредителями которого являлись Ведунов А.С. с долей уставного капитала 70% и Сафаргалеев Э.Р. с долей уставного капитала 30%, при этом с 02.03.2016 до 05.06.2019 Сафаргалеев Э.Р. выполнял функции генерального

директора общества, с 18.06.2019 новым генеральным директором общества является Гукасян М.К., основным видом деятельности общества является производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;

- в удовлетворении требований Курманаевой А.К. о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 недействительным уже было отказано соответствующим решением Роспатента от 17.06.2022 в результате рассмотрения аналогичного возражения, поступившего 13.12.2021;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 является словесным, шрифт, которым выполнено словесное обозначение «NANOMAX», не является оригинальным, представляет собой шрифт Arial программы Microsoft Word;

- в поступившем возражении утверждается, что в принадлежащих Курманаевой А.К. объектах авторского права словесное обозначение «NANOMAX» выполнено с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, однако указанного шрифта никогда не существовало;

- в силу использования в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №614732 стандартного шрифтового исполнения нет оснований говорить о том, что словесное обозначение «NANOMAX» является объектом авторского права;

- Курманаева А.К. не принимала участия в разработке, создании и регистрации как ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), так и словесного обозначения «NANOMAX», придуманного Ведуновым А.С.;

- недобросовестность Курманаевой А.К. подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу №А40-315975/2019, в котором был установлен сговор между бывшим директором ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и Курманаевой А.К. по незаконному отчуждению исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732;

- довод возражения о том, что Курманаева А.К. осуществляла предпринимательскую деятельность с использованием принадлежащего ей права на произведения дизайна посредством своего сайта, не является обоснованным, поскольку на дату регистрации домена nano-mah.ru Курманаева А.К. не обладала статусом индивидуального предпринимателя (получила его только 16.10.2018), не

являлась участником или руководителем какого-либо общества (стала генеральным директором ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) с 02.08.2017), следовательно, не могла осуществлять производство и продажу продукции с использованием указанного домена;

- наличие у Курманаевой А.К. прав на домен nano-mah.ru не свидетельствует о возникновении авторского права на спорное обозначение, поскольку домены не отнесены к объектам интеллектуальной собственности, поименованным в статье 1225 Кодекса;

- в решении Хорошевского районного суда города Москвы по делу №2-2236/2022 отсутствует запрет правообладателю как на использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №614732, так и на фирменное наименование ООО «НАНОМАКС»;

- действия Курманаевой А.К. по подаче настоящего возражения являются недобросовестными;

- в свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 на момент незаконного отчуждения исключительного права на это средство индивидуализации вело активную деятельность, в том числе с использованием спорного обозначения, после восстановления контроля за ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) путем исключения из состава его учредителей недобросовестного участника Сафаргалеева Э.Р., активно защищал свое законное право на товарный знак.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы:

- копия решения Роспатента от 17.06.2022 по результатам рассмотрения возражения Курманаевой А.К., поступившего 13.12.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 [24];

- Выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [25].

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с позицией правообладателя, представило свое дополнение к возражению, поступившее 17.11.2022, основные доводы которого сводятся к ранее обозначенной позиции о недобросовестности действий ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и нарушении исключительного авторского права Курманаевой А.К. на произведения дизайна в рамках требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Также в дополнении к возражению отмечается, что в ходе судебного разбирательства был установлен факт осуществления Курманаевой А.К. предпринимательской деятельности по реализации товаров под обозначением «NANOMAX», а также нарушение ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) прав Курманаевой А.К. при использовании ее исключительного авторского права, которая изначально придумала словесные варианты логотипов в октябре 2015 года, в том числе «NANOMAX», которым в дальнейшем воспользовалось ООО «НАНОМАКС», переведя его на русский язык и зарегистрировав в качестве своего фирменного наименования в октябре 2016 года.

Кроме того, в поступившем дополнении к возражению от 17.11.2022 отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является



сходным до степени смешения с товарным знаком «NANOMAX[®] COATING FUTURE» по свидетельству №766507 с приоритетом от 19.06.2019, зарегистрированным на имя Курманаевой А.К. в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 37, 40 классов МКТУ. Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 и принадлежащего Курманаевой А.К. товарного знака по свидетельству №766507 установлено заключением специалиста №025990/6/77001/432022/И-16717 от 31.10.2022 Федерации судебных экспертов Автономной некоммерческой организации «Центр патентных экспертиз», указавшим, что в сравниваемых товарных знаках имеются тождественные в фонетическом, смысловом и графическом отношениях словесные элементы «NANOMAX».

Также лицо, подавшее возражение, повторно обращает внимание коллегии на вступившее в законную силу решение Хорошевского городского районного суда города Москвы от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022, которым постановлено прекратить со стороны ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) нарушение прав Курманаевой А.К.

Дополнение к возражению от 17.11.2022 включает отсутствующие в возражении документы, а именно:

- копия заключения специалиста №025990/6/77001/432022/И-16717 от 31.10.2022 Федерации судебных экспертов Автономной некоммерческой организации «Центр патентных экспертиз» [26];

- копия решения Хорошевского районного суда города Москвы от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 [27].

В ответ на представленные лицом, подавшим возражение, дополнения правообладатель указал на то, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 не может рассматриваться в качестве нарушающего исключительное право Курманаевой А.К. на противопоставленный товарный знак по свидетельству №766507 в силу более позднего приоритета последнего. Также правообладатель повторно обращает внимание на отсутствие у Курманаевой А.К. авторского права на шрифт, которым выполнен оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.04.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 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).

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положениям 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Исходя из положений пункта 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 произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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 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.

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.

Так, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и объекта авторского права Курманаевой А.К. и принадлежащего ей товарного знака по свидетельству №766507, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются тождественными. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о данных объектах интеллектуальных прав, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Курманаевой А.К. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №614732 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**NANOMAX**» по свидетельству №614732 с приоритетом от 18.04.2016 является словесным. Как указывалось в описании заявленного обозначения при подаче заявки №2016713157 на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначение «NANOMAX», оно выполнено в латинице буквами стандартного шрифта черного цвета с транслитерацией «НАНОМАКС». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №614732 предоставлена в отношении товаров 02, 03, 04 классов МКТУ.

Как указывается в материалах поступившего возражения, за Курманаевой А.К. в судебном порядке было признано авторское право на ряд произведений дизайна – словесных и комбинированных изображений (логотипов). В подтверждение

указанной позиции лицом, подавшим возражение, представлены судебные акты – решение Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 года по делу №2-4658/2020 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [5] и копия исполнительного листа серии ФС №044092996, выданного 25.03.2022 Хорошевским районным судом города Москвы по делу №2-2236/2022 [23].

Решение Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 по делу №2-4658/2020 [5] оставлено без изменений апелляционным определением по гражданскому делу №33-21829 Московского городского суда от 28.07.2021 [6], однако впоследствии было отменено определением Второго кассационного суда общей юрисдикции 23.12.2021 и направлено на новое рассмотрение в Хорошевский суд города Москвы по делу №02-2236/2022. В этой связи упомянутый судебный акт [5] не может быть принят во внимание в качестве правоустанавливающего документа.

Вместе с тем, при повторном рассмотрении спора об авторском праве между Курманаевой А.К. и ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), т.е. сторонами в настоящем споре, Хорошевским районным судом города Москвы было принято решение от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 [27], которым признано авторское право Курманаевой А.К. на словесные и комбинированные произведения дизайна (1) – (13), упомянутые в тексте поступившего возражения и представленные суду в протоколе доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019 [3]. Исполнительным листом от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 [23], вступившим в законную силу 26.04.2022, было постановлено прекратить ООО «НАНОМАКС» нарушение прав Курманаевой А.К., посредством размещения комбинированного логотипа, созданного ее творческим трудом и зарегистрированного на ее имя в качестве товарного знака по свидетельству №766507 или сходного с ним до степени смешения обозначения (логотипа) на: товарах, в том числе на этикетках, упаковке товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже

товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, судом было признано исключительное авторское право Курманаевой А.К. на произведение дизайна, в частности, шрифтовое изображение логотипа.

Следует констатировать, что согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Сам по себе шрифт не поименован в перечне объектов авторского права, среди которых упоминаются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна. Вместе с тем шрифты относятся к категории произведений дизайна. Такая позиция подтверждается, например, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу №А40-2601/2021, в котором указано, что по смыслу пункта 1 статьи 1259 Кодекса шрифт является самостоятельным охраняемым объектом авторского права и относится к произведениям графики, представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на материальном носителе.

Как следует из судебного акта [27] изображение в словесной форме (словесный логотип) было разработано (создано творческим трудом) Курманаевой А.К. в октябре 2015 года (а именно 17.10.2015), где словесный логотип (1) представляет собой одно слово «NANOMAX», выполненное латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo. Словесный логотип «NANOMAX» входит также в состав комбинированных обозначений (7) – (13), принадлежащих Курманаевой А.К. и созданных согласно документу [3] в апреле 2016 (а именно 13.04.2016).

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что словесное обозначение «NANOMAX» характеризуется оригинальным шрифтовым исполнением, признал право авторства на это исполнение за Курманаевой А.К., а также установил дату его

создания, которая предшествует дате (18.04.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732.

Правообладатель обратил внимание коллегии на то, что упомянутый судом вид шрифта halvatika neo никогда не существовал, подвергнув сомнению творческий характер шрифтового исполнения указанного словесного обозначения «**NANOMAX**».

В этой связи необходимо указать, что судебный акт [27] о наличии авторского права Курманаевой А.К. на произведение дизайна «**NANOMAX**» имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку установленные им факты, касаются сторон по настоящему делу – лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732. Установленные этим судебным решением факты в рамках административного рассмотрения настоящего возражения переоценке не подлежат.

Согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права. В деле заявки №2016713157 отсутствует согласие Курманаевой А.К. на регистрацию спорного обозначения «**NANOMAX**» в качестве товарного знака.

Вместе с тем для рассмотрения настоящего спора в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует также установить, затронуто ли исключительное право Курманаевой А.К. на созданное ей произведение дизайна при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732.

Так, словесное обозначение «**NANOMAX**» представляет собой комбинацию лексических единиц английского языка «NANO» и «MAX» (где «nano» - приставка, обозначающая одну миллиардную часть, «max» - максимально, до верхнего предела, см. онлайн словарь на портале <https://translate.academic.ru>).

Само по себе слово «**NANOMAX**», входящее в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, не является объектом авторского права,

следовательно, в данном споре не имеет правового значения наличие имеющегося фонетического и семантического тождества спорного обозначения «**NANOMAX**» с обозначением «**NANOMAX**», в котором в качестве объекта авторского права выступает исключительно шрифтовое исполнение, то есть при сопоставлении сравниваемых обозначений значение имеет исключительно графический критерий сходства.

Так, шрифтовое исполнение оспариваемого товарного знака «**NANOMAX**» явным образом отличается от шрифтового исполнения принадлежащего Курманаевой А.К. логотипа «**NANOMAX**», который, как указано в упомянутом выше решении суда, выполнен путем переработки шрифта halvatika neo.

Более того, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 выполнен с использованием стандартного компьютерного шрифта, который применяется, например, в Microsoft Windows, Apple Mac OS X, и на который авторские права Курманаевой А.К. не распространяются.

Таким образом, наличие в составе оспариваемого товарного знака «**NANOMAX**» и противопоставленного объекта авторского права «**NANOMAX**» одной и той же лексической единицы «**NANOMAX**» не приводит к выводу о нарушении авторских прав Курманаевой А.К. на принадлежащее ей произведение дизайна, поскольку товарный знак по свидетельству №614732 выполнен иным видом шрифта, право на которое лицо, подавшее возражение, не принадлежит.

Довод лица, подавшего возражение, со ссылкой на судебный акт [27] о том, что нарушение авторского права Курманаевой А.К. обусловлено также тем, что ООО «НАНОМАКС» незаконно воспользовалось придуманным ей словом «**NANOMAX**» для создания и регистрации своих средств индивидуализации, не имеет отношения к положениям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, в котором не поименована возможность оспаривания товарного знака в связи с наличием более раннего исключительного авторского права на новое слово. Новые слова также не относятся к объектам авторских прав согласно положениям статьи 1259 Кодекса.

Кроме того, возникновение авторства Курманаевой А.К. на слово «NANOMAX», относящееся к октябрю 2015 году, вызывает сомнение. Так, при экспертизе оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 на предмет его соответствия условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, проводился соответствующий поиск зарегистрированных товарных знаков и заявленных обозначений, результаты которого показали наличие ряда принадлежащих иным лицам товарных знаков (заявленных обозначений) с более ранними датами приоритета, нежели октябрь 2015 года, зарегистрированных (заявленных на регистрацию) в отношении различных товаров и услуг, в том числе и 02, 03, 04 классов МКТУ, а именно: «**NanoMax**» по международной регистрации №999276 с приоритетом от 28.10.2007, «» **NANOMAX** по международной регистрации №985513 с приоритетом от 27.06.2007, «**НАНОМАКС**» по заявке №2012703631 с приоритетом от 13.02.2012, «**NANOMAX**» по заявке №2012703630 с приоритетом от 13.02.2012.

В силу указанных обстоятельств сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак « **NANOMAX** » по свидетельству №614732 представляет собой обозначение, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не представляется возможным.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака « **NANOMAX** » по свидетельству №614732 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у Курманаевой А.К. исключительного права на



товарный знак « **NANOMAX** COATING FUTURE » по свидетельству №766507 с приоритетом от 19.06.2019, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 37, 40 классов МКТУ, необходимо отметить следующее.

В части применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует исходить из установленного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего процессуального срока

для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 были опубликованы 28.04.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №9 за 2017 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 начинается с 29.04.2017 и заканчивается 28.04.2022.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 и дополнение к нему были поданы 07.09.2022 и 17.11.2022 соответственно, т.е. за пределами предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Нарушение лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732, препятствует рассмотрению поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо указать, что, исходя из даты (18.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, не может быть принят во внимание противопоставленный товарный знак свидетельству №766507 с приоритетом от 19.06.2019, поскольку очевидным образом он имеет более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак.

Следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Что касается приведенного в тексте рассматриваемого возражения аргумента лица, его подавшего, о злоупотреблении правом со стороны ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), выразившемся в регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, то он принят к сведению. Однако коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению по существу не подлежит.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, оснований для удовлетворения поступившего возражения не усматривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №614732.