

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 24.12.2021, поданное Бутенко Анной Владимировной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754104, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» по заявке №2020706824 с приоритетом от 13.02.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.2020 за №754104 на имя АО «СТАЛКЕРСОФТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №754104 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 №754104 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 № 754104.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №754104 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 (13.02.2020) на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству № 754104, 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, 42 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, 42 классов 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 № 754104 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 № 754104 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 смещение 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 № 754104 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 754104;
- (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/communigatepro/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/communiGate-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://communiGate.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 24.12.2021, 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 №754104 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 № 754104 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 АО «СТАЛКЕРСОФТ» к Акиндинову Д.Е., Прохорову Р.В. и Бутенко А.В. о признании АО «СТАЛКЕРСОФТ» соправообладателем версий №6.0.11, №6.1.20 и №6.2.12 программы ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», а также версии программы ЭВМ «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro», зарегистрированной в Роспатенте по свидетельству №№2015663302, и по встречному иску 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 сумму 2 500 000 руб.

В отношении довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №754104 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, правообладатель указывает, что рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по данному основанию не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам Роспатента, и, следовательно, не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

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 28.02.2022, 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 № 754104 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., 13.02.2020 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 №754104, 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., Григориним-Рябовым А.Ю., Муравьевым СВ., 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, 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 (13.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 754104 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 №754104 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «CommuniGate», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита, неохраняемый словесный элемент «SYSTEMS», также выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оранжевой точки над буквой «i». Товарный знак охраняется в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

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 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасения и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня; 3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; амперметры; анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические];

аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты коммутационные электрические; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; блинды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брендспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; бронежилеты; буйи сигнальные; буйи спасательные; буйи указательные; буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические; вывески светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; грузы для зондов; грузы для отвесов; дальнометры; датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диакопсы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки навесные электронные; замки электрические; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты

угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; капшы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки [фотография]; катушки электрические; катушки электромагнитов; киноплёнки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; колонки; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кошельки электронные загружаемые; кристаллы галеновые [детекторы]; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы-вспышки [фотография]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линзы-конденсоры; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; линии магистральные электрические; линии лотов; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры для плотничьих работ; метры [измерительные инструменты]; метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; на зубники; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; объективы [линзы] [оптика]; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от

несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели сигнальные светящиеся или механические; паспорта биометрические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; погремушки сигнальные для подгона скота; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса грузовые для дайверов; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для регистрации времени; приборы для скругления углов и кромок; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры билетные; принтеры компьютерные; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; радиопортативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы;

сахариметры; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки информации]; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; телефоны сотовые; теодолиты; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортные [измерительные инструменты]; трансформаторы повышающие; трансформаторы [электричество]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Питто; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фонари

сигнальные; фонари с оптической системой; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экраны [фотография]; экспометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных].

38 - услуги телекоммуникационные; агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 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 подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; 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]; 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.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; интерьер-дизайн; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных

технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление готовой программной среды для доступа к облачным сервисам; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; размножение компьютерных программ; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги «облачных» вычислений; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет.

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 самим 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 (13.02.2020) 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 24.12.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 754104.