

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013, поданное ООО «Магнола Трейд», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377598, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008705509 с приоритетом от 28.02.2008 зарегистрирован 23.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №377598 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Курсунлу Санаии Болгеси Инегол, Бурса, Турция (далее - правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 28.02.2018.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение клубники, на фоне которого выполнено словесное обозначение «cilek» (переводится с турецкого языка как клубника).

В палату по патентным спорам 18.02.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377598 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,

мотивированное несоответствием регистрации требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №377598 предоставлена с нарушением положений Кодекса, действовавшего в момент приоритета товарного знака, поскольку лицо, подавшее возражение – ООО «Магнола Трейд» является обладателем доменного имени ciles.ru, право на которое возникло 18.07.2006, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении вопроса заинтересованности в возражении отмечено, что между правообладателем товарного знака по свидетельству №377598 и ООО «Магнола Трейд» существует судебный спор, касающийся правомерности существования домена ciles.ru в связи с наличием исключительного права на товарный знак по свидетельству №377598.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №377598 недействительной в части словесного элемента «ciles».

К возражению были приложены копии следующих документов:

- запроса ООО «Магнола Трейд» в ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTRE) [1];
- ответа на запрос ООО «Магнола Трейд» в ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTRE) [2];
- истории по домену cilek.ru [3];
- выдержки пункта 9 статьи 1483 Кодекса в редакции, действующей на 28.02.2008 [4];
- иска СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Курсунлу Санаии Болгеси Инегол, Бурса, Турция (TR) [5];
- учредительных документов ООО «СИ-БИ-ЭЛ-С» [6];
- справки, выданной ООО «Гран-Парк-Телеком» [7].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.05.2013, лицо, подавшее возражение, дополнило возражение следующими документами:

- хронологией событий [8];
- приглашением на въезд в Российскую Федерацию [9];
- статьей из журнала, ноябрь 2005 года [10];
- фотографией магазина с рекламным проспектом [11];
- договором подряда №1445-09 от 2008 года [12];
- газетой «БИЗНЕС» 2005 года [13];
- договором аренды №20/06 от 2006 года [14];
- адвокатским запросом №20/25 от 16.04.2013 [15];
- письмом Регионального Сетевого Информационного Центра №1106-С от 23.04.2013 [16].

Кроме того, на заседании коллегии 14.05.2013 лицом, подавшим возражение, было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, а именно, об оказании содействия ООО «Магнола Трейд» в получении документального подтверждения от Регионального Сетевого Информационного Цетра RU-Center сведений о передаче прав на доменные имена. В удовлетворении указанного ходатайства было отказано в связи с тем, что сбор доказательств в пользу одного из участников спора не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №377598, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.05.2013, сообщил о том, что на дату регистрации доменного имени «ciles.ru» компания СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ более десяти лет имела право на фирменное наименование со словесным элементом «ciles», являлась обладателем исключительного права на знак «ciles» по международной регистрации №781948, охраняемый на территории Российской Федерации, и активно использовала его при маркировке и продвижении детской мебели в России.

К отзыву приложены следующие документы:

- информация о турецкой компании СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ [17];
- перечень магазинов, реализующих продукцию турецкой компании [18];

- публикации международных регистраций №781948 и №997728 [19].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377598.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.02.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №377598 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Товарный знак по свидетельству №377598 с приоритетом от 28.02.2008 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение клубники, на фоне которого расположен словесный элемент «cilek»,

выполненный стандартным жирным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ - услуги розничной торговли в отношении мебели, услуги розничной торговли для третьих лиц.

Возражение от 15.02.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что товарный знак по свидетельству №377598 тождественен доменному имени «cilek.ru», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» была отменена, а именно, из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

В связи с тем, что возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013, то есть после внесения вышеуказанных изменений в Кодекс, оно не может быть удовлетворено по вышеуказанному основанию.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377598.