

**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, рассмотрела возражение от 22.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Неокуб Раша», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 417109, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009723798/50 с приоритетом от 28.09.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.08.2010 за № 417109 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнити», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «NEOCUBE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, и изобразительный элемент в виде квадрата, состоящего из точек черного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.06.2011 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, права на которые возникли у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как лицо, подавшее возражение, было создано 13.07.2009 как юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Неокуб Раша», а коммерческое обозначение было зафиксировано на банковской карточке от 07.09.2009 в качестве образца оттиска печати данного юридического лица, включающего в себя изображение квадрата, состоящего из крупных точек;
- 2) лицо, подавшее возражение, является администратором домена «neocube.ru» с 29.07.2009.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- справка о праве администрирования доменного имени «neocube.ru» [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [2];
- банковская карточка с образцом оттиска печати [3];
- распечатки сведений из Интернета [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2011, представил отзыв от 29.08.2011, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, объектами интеллектуальной собственности.

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

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно Федеральному закону от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 слова «доменному имени» исключены.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «NEOCUBE», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Возражение от 22.06.2011 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «Неокуб Раша»), и с его коммерческим обозначением,

права на которые возникли у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2] следует, что оно было зарегистрировано 13.07.2009 как юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Неокуб Раша». Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на указанное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им деятельности под этим фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2009). Следует отметить, что сведения [4] датированы 21.06.2011.

Ввиду указанного обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с принадлежащим ему коммерческим обозначением, то следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, свидетельствующими о самом факте существования такого коммерческого обозначения, а также об осуществлении деятельности лицом, подавшим возражение, под этим коммерческим обозначением в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что зафиксированный на банковской карточке [3] отпечаток печати данного юридического лица сам по себе не является коммерческим обозначением. Коммерческое обозначение является средством индивидуализации

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предприятий. Печать юридического лица выполняет другую функцию – удостоверяет на документах подлинность подписи его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами этой организации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Представленная лицом, подавшим возражение, справка [1] указывает на то, что владельцем доменного имени «neocube.ru» с 29.07.2009 является лицо, подавшее возражение.

Однако, оспариваемый товарный знак не содержит в себе элемента, тождественного указанному доменному имени. В составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «NEOCUBE» не идентифицируется как доменное имя «neocube.ru» ввиду отсутствия в нем неотъемлемой части этого доменного имени – «.ru» (родовой части, указывающей на принадлежность соответствующего сайта российскому сегменту Интернета).

Кроме того, следует отметить, что на дату подачи возражения (22.06.2011) отсутствовала правовая норма, запрещающая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени. Федеральный закон от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 слова «доменному имени» были исключены, вступил в силу с 19.10.2010.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса также отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 417109.**