

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 04.10.2012, поданное Лобовым Алексеем Владимировичем, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2006710294 с приоритетом от 20.04.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2007 за №333281 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санмаркет», Московская обл., г. Видное (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "САНМАРКЕТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281 ввиду его несоответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, доменным именем SANMARKET.RU;

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака и ООО «Санмаркет-Трейд», генеральным директором которого является лицо, подавшее возражение, оказывают сходные услуги, использование товарного знака по свидетельству №333281 нарушает права подателя возражения на использование средства индивидуализации – доменное имя.

В возражении от 04.10.2012 выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281.

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку указанное доменное имя используется в интересах юридического лица ООО «Санмаркет-Трейд», как указано в возражении, а не физического лица – Лобова А.В.;

- доменное имя sanmarket.ru, как следует из возражения, использовалось лицом, подавшим возражение, с момента регистрации ООО «Санмаркет-Трейд», в то же время указанное общество было зарегистрировано лишь 15.02.2007(см. выписку из ЕГРЮЛ), то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- доменное имя не является средством индивидуализация по российскому законодательству, и на него не распространяется исключительное право;

- несмотря на отсутствие в период проведения экспертизы нормы закона, обязывающей сравнивать заявленные обозначения с доменными именами, экспертиза просматривает Интернет, чтобы избежать возможного введения в заблуждение потребителя»;

- регистрация оспариваемого обозначения в качестве товарного знака косвенно подтверждает то обстоятельство, что доменное имя sanmarket.ru не использовалось лицом, подавшим возражение, а использовалось в тот период правообладателем.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2012 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Санмаркет-Трейд»;
- определения судебных органов в отношении доменных имен autoexpert.ru и aquapel.ru;
- письма РИНО CZ от 08.11.2010 и 31.08.2012;
- распечатки с сайтов;
- копии заявления Лобова А.В. о приеме на работу и приказа о приеме его на работу, копия приказа об увольнении;
- распечатка карты с расположением офисов;
- копия нотариального протокола осмотра web.archive.org №77AA7361265 от 29.08.2012.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматриваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты (20.04.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение от 04.10.2012 мотивировано тем, что словесный товарный знак «САНМАРКЕТ» по свидетельству №333281 нарушает право лица, подавшего возражение, на доменное имя sanmarket.ru, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Закон не содержит нормы права, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с доменным именем.

Вместе с тем, следует отметить, что изложенная в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, отменена Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», и в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333281.