

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 28.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ситхи», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403287, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009705271 с приоритетом от 18.03.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2010 за № 403287 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мобилфон», г. Красноярск (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MURCLUB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.07.2010 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицом, подавшим возражение, была подана заявка на регистрацию товарного знака «Murclub.ru»;

- 2) лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени «murclub.ru» с 14.02.2008;
- 3) к области деятельности лица, подавшего возражение, относятся товары 09 и услуги 35, 38, 42 классов МКТУ;
- 4) оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с доменным именем «murclub.ru» в отношении однородных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ;
- 5) Интернет-сайт «www.murclub.ru» предоставляет посетителям информацию, доступ к базам данных и организует их интерактивное общение между собой (Интернет-чат).

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

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке – на 2 л. [1];
- распечатка сведений о заявке на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, уведомление ФГУ ФИПС и ответ на него – на 3 л. [2];
- справки о владельце доменного имени «murclub.ru» – на 2 л. [3];
- распечатки сведений из Интернета – на 3 л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения к возражению, согласно которым его Интернет-сайт «www.murclub.ru» является развлекательным порталом для молодежи. Им было также отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя.

К данным пояснениям приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки сведений из Интернета – на 2 л. [5];
- распечатки сведений о посещаемости Интернет-сайта «www.murclub.ru» – на 2 л. [6];

- копия свидетельства на товарный знак – на 1 л. [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) материалы возражения не содержат сведений о заинтересованности лица, подавшего возражение;
- 2) по данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации существуют в Красноярском крае два юридических лица с тождественным фирменным наименованием, ввиду чего с абсолютной достоверностью невозможно установить, что владелец доменного имени «murclub.ru» («Sithi LTD») и лицо, подавшее возражение, – одно и то же лицо;
- 3) оспариваемый товарный знак «MURCLUB» не является тождественным доменному имени «murclub.ru», в котором указан домен первого уровня «.ru», являющийся неотъемлемой частью данного доменного имени;
- 4) с 19.10.2010 вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса были исключены слова «доменному имени».

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

К отзыву правообладателя была приложена распечатка сведений Федеральной налоговой службы Российской Федерации, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, – на 1 л. [8].

По результатам рассмотрения возражения от 28.07.2010 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, было принято решение Роспатента от 11.02.2011 о прекращении делопроизводства по данному возражению. В приложенном к решению Роспатента от 11.02.2011 заключении коллегии Палаты

по патентным спорам оно было обосновано отсутствием оснований для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Однако, указанное решение Роспатента 11.02.2011 было признано недействительным решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу № А40-47867/11-12-411. Согласно данному судебному акту лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, и, поскольку правовых оснований для прекращения делопроизводства по возражению от 28.07.2010 не имеется, то оно подлежит рассмотрению Роспатентом по существу.

Кроме того, судом в решении было отмечено, что администратором доменного имени «mugclub.ru» является именно лицо, подавшее возражение, а также было указано на то, что возражение поступило в Роспатент 02.08.2010, то есть до внесения изменений в Кодекс, исключивших слова «доменному имени» из положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483, и, как следствие, на обязанность Роспатента рассмотреть возражение по существу в соответствии с законодательством, действовавшим на момент подачи возражения в Роспатент, то есть с учетом действовавшей на тот момент нормы права, запрещавшей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Признание судом решения Роспатента от 11.02.2011 недействительным повлекло за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 28.07.2010 было рассмотрено коллегией Палаты по патентным спорам с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте, в том числе установленного судом факта наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству № 403287.

Во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу № А40-47867/11-12-411 возражение от 28.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403287 было рассмотрено по

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2011.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 26.11.2011 об отказе в удовлетворении этого возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

В приложенном к решению Роспатента от 26.11.2011 заключении коллегии Палаты по патентным спорам оно было обосновано отсутствием оснований для признания товарного знака по свидетельству № 403287 несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный товарный знак не содержит в себе обозначения, тождественного (согласно гипотезе нормы права) указанному доменному имени, то есть совпадающего с ним во всех элементах. В заключении коллегии Палаты по патентным спорам было отмечено, что словесное обозначение «MURCLUB» не идентифицируется как доменное имя «murclub.ru» ввиду отсутствия в нем неотъемлемой части этого доменного имени – «.ru» (родовой части, указывающей на принадлежность соответствующего сайта российскому сегменту Интернета), а также отсутствия доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака доменное имя «murclub.ru» ассоциировалось у потребителей с товарами и услугами, однородными с конкретными товарами и услугами оспариваемой регистрации товарного знака, и воспринималось ими как обозначение, идентичное оспариваемому товарному знаку.

Однако, указанное решение Роспатента от 26.11.2011 было признано недействительным решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-10679/12-5-96.

Согласно данному судебному акту вывод коллегии Палаты по патентным спорам о том, что оспариваемый товарный знак «MURCLUB» не является тождественным доменному имени «murclub.ru», был опровергнут.

В решении суда указано, что наличие фонетического, семантического и графического сходства у сравниваемых обозначений позволяет отнести их к сходным до степени смешения, но, вместе с тем, полное совпадение доменного имени второго уровня лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным

знаком приводит к злоупотреблению технической уникальностью доменного имени, созданию в результате регистрации оспариваемого товарного знака препятствия для лица, подавшего возражение, для регистрации на его имя собственного товарного знака и возникновению опасности введения в заблуждение потребителей относительно товаров и услуг. Действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией товарного знака, были квалифицированы судом как недобросовестная конкуренция.

Признание судом решения Роспатента от 26.11.2011 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 28.07.2010 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.03.2009) 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 (далее – Правила).

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, доменному имени, 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.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации 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» были исключены.

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.

Во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-10679/12-5-96 возражение от 28.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403287 было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.05.2012.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MURCLUB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Возражение от 28.07.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ с доменным именем «murclub.ru», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что норма права, запрещающая 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, так

как в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

Вместе с тем, исходя из того, что возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2010, то есть до внесения вышеуказанных изменений в Кодекс, в решении Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу № А40-47867/11-12-411 было указано на обязанность Роспатента рассмотреть данное возражение по существу в соответствии с законодательством, действовавшим на момент подачи возражения в Роспатент, то есть с учетом действовавшей на тот момент соответствующей нормы права.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [3 – 6], указывают на то, что владельцем доменного имени «murclub.ru» с 14.02.2008 является «Sithi LTD» (ООО «Ситхи»), и данное доменное имя используется в Интернете для развлекательного портала для молодежи (Интернет-чата) – «www.murclub.ru».

В отзыве правообладателя от 15.12.2010 было отмечено, что согласно сведениям Федеральной налоговой службы Российской Федерации [8] в Красноярском крае существуют два юридических лица с тождественным фирменным наименованием – ООО «Ситхи», и ввиду указанного обстоятельства, по мнению правообладателя, нельзя сделать однозначный вывод о том, что владелец доменного имени «murclub.ru» («Sithi LTD») и лицо, подавшее возражение, – одно и то же лицо.

В связи с данным доводом правообладателя необходимо отметить, что из упомянутого выше судебного акта следует, что администратором доменного имени «murclub.ru» является именно лицо, подавшее возражение. Данный факт был установлен судом, и, следовательно, он имеет преюдициальный характер.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени «murclub.ru», и право на данное доменное имя возникло у него 14.02.2008, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-10679/12-5-96 судом было установлено, что наличие фонетического, семантического и графического сходства у оспариваемого товарного знака и

указанного доменного имени позволяет отнести их к сходным до степени смешения обозначениям.

Вместе с тем, исходя из того, что полное совпадение доменного имени второго уровня лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком приводит к злоупотреблению технической уникальностью доменного имени, созданию в результате регистрации оспариваемого товарного знака препятствия для лица, подавшего возражение, для регистрации на его имя собственного товарного знака и возникновению опасности введения в заблуждение потребителей относительно товаров и услуг, суд квалифицировал действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией товарного знака, как недобросовестную конкуренцию.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд опроверг довод о том, что оспариваемый товарный знак «MURCLUB» не является тождественным доменному имени «murclub.ru».

Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать товарный знак по свидетельству № 403287 тождественным доменному имени «murclub.ru», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя являются недобросовестной конкуренцией, то следует отметить, что признание действий того или иного лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции коллегии Палаты по патентным спорам.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением

правом либо недобросовестной конкуренцией. При этом возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в качестве самостоятельного возражения (абзац 2 пункта 3 статьи 1513 Кодекса).

Таким образом, указанный довод лица, подавшего возражение, не подлежит анализу при рассмотрении поданного в Палату по патентным спорам возражения от 28.07.2010.

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-10679/12-5-96 действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией товарного знака, как указывалось выше, были квалифицированы судом как недобросовестная конкуренция.

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

удовлетворить возражение от 28.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403287 недействительным полностью.