

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 апреля 2006 г. N 15736/05

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Иванова А.А.;

членов Президиума: Ариффулина А.А., Витрянского В.В., Исайчева В.Н., Козловой А.С., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Стрелова И.М., Суховой Г.И., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявление Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Палата по патентным спорам) о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.08.2005 по делу N А40-67505/04-110-638 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании Президиума приняли участие представители:

от Палаты по патентным спорам - Разумова Г.В., Рыбин В.Н., Сычев А.Е.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) - Разумова Г.В., Сычев А.Е.;

от общества с ограниченной ответственностью "Верит" - Зуйков С.А., Матвеева Е.В.;

от общества с ограниченной ответственностью "Агентство федеральных расследований" - Пучнин А.Ю.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Верит" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 12.11.2004 N 2001733154/50, которым признана частично недействительной регистрация товарного знака со словесным обозначением "Компромат.ru" и исключены из перечня товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак N 233709, товары и услуги 16, 35, 38, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Агентство федеральных расследований" (далее - агентство).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2005 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2005 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 31.08.2005 указанные судебные акты отменил, заявленное требование удовлетворил.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции Палата по патентным спорам просит его отменить, поскольку судом допущено неправильное толкование и применение статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

В отзыве на заявление ООО "Верит" просит оставить указанное постановление в силе как соответствующее действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

Общество "Верит" являлось владельцем товарного знака в виде словесного обозначения "Компромат.ru" согласно свидетельству от 27.12.2002 N 233709 в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ.

Агентство обратилось в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации указанного обозначения в связи с нарушением при регистрации требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам решением от 12.11.2004 N 2001733154/50 признала регистрацию названного товарного знака недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг: изучение рынка (35-й класс), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конференций и семинаров (41-й класс), компьютерный системный анализ, программирование, профессиональные консультации (не связанные с деловыми операциями), разработка компьютерного программного обеспечения, сопровождение программного обеспечения, составление программ для вычислительных машин, составление программ для компьютеров, услуги по обслуживанию программного обеспечения (42-й класс).

Указанное решение 12.11.2004 утверждено руководителем Роспатента.

Решение Палаты по патентным спорам мотивировано тем, что товарный знак "Компромат.ru" является словесным обозначением, представляет собой сочетание слова "компромат" и указания на принадлежность домена первого уровня России. В силу доминирующего положения слова "компромат" (компрометирующие материалы, то есть материалы, порочащие чью-либо деятельность или репутацию), обозначение в целом указывает на негативный характер (свойство и вид) информации, поэтому в силу пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках оно не могло быть зарегистрировано как товарный знак для товаров 16-го класса МКТУ и большинства услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами Палаты по патентным спорам и отказали в признании ее решения недействительным.

Довод общества "Верит" о приобретении спорным обозначением различительной способности в процессе его использования до даты подачи заявки на регистрацию был отвергнут Палатой по патентным спорам и судами первой и апелляционной инстанций, поскольку, по их мнению, правообладатель не доказал этого факта.

Отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции указал на неприменение Палатой по патентным спорам и судами статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции о защите промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), в соответствии с которой для определения, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Суд кассационной инстанции признал доказанным факт приобретения обозначением "Компромат.ru" различительной способности в результате его использования обществом "Верит" и признал решение Палаты по патентным спорам недействительным.

Между тем данный вывод свидетельствует о неправильном толковании статьи 6 Закона о товарных знаках.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из тех элементов, которые характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие элементы, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения, могут быть включены в него как неохраняемые элементы.

Согласно принципу защиты публичного порядка пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Основания, указанные в статье 6 Закона о товарных знаках, являются абсолютными для отказа в регистрации товарного знака, поэтому при рассмотрении возражений агентства против регистрации товарного знака Палате по патентным спорам в первую очередь следовало проверить, имеются ли они в наличии.

Президиум пришел к выводу, что товарный знак "Компромат.ru" содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, поскольку такое обозначение указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц.

Кроме того, следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Оценка должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Следовательно, различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется.

Суды всех инстанций согласились с выводом Палаты по патентным спорам, что обозначение "Компромат.ru" само по себе не имеет различительной способности.

При этом суды исходили из того, что компромат как сведения, порочащие чью-нибудь деятельность, репутацию, может размещаться на всех существующих на сегодняшний день носителях, как бумажных и электронных, так и других, и стать доступным потребителям. Свойства информации при этом описываются негативным обозначением: "компрометирующая, порочащая".

Перечень товаров 16-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержит такие виды товаров, которые выполняют функцию носителя информации. Их маркировка обозначением "Компромат.ru" в силу устойчивого и однозначного значения доминирующего слова "компромат" будет восприниматься потребителем как указание на компрометирующий, порочащий (негативный) характер информации, содержащейся на этом носителе.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 16-го класса МКТУ (графические изображения, графические печатные материалы, информационные бюллетени, перечни, печатная продукция, печатные издания, печатные издания периодические, плакаты, рекламные проспекты) и услуг, связанных с информацией 35-го класса (изучение общественного мнения, информация о деловой активности, информация статистическая, исследования в области бизнеса, консультативные службы по организации и управлению бизнесом, прогнозирование экономическое, публикация рекламных текстов, реклама, систематизация информации в машинных базах данных, услуги в области общественных отношений), 38-го класса (агентства печати новостей, кабельное телевизионное вещание, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, радиовещание, связь с использованием компьютерных терминалов, телевизионное вещание, электронная почта), 41-го класса (издание книг, в том числе с использованием электронных носителей информации; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в том числе в электронных средствах массовой информации), 42-го класса (исследования в области права; исследования и разработка (для третьих лиц); служба новостей; фоторепортажи; юридические услуги; услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам, а именно: информационное обеспечение с использованием средств вычислительной техники и систем электронных коммуникаций), обозначение "Компромат.ru" указывает на свойства и назначение товаров и услуг, предлагаемых обществом "Верит".

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Утверждение суда кассационной инстанции о приобретении спорным обозначением различительной способности не соответствует доказательствам, представленным в подтверждение этого факта, и сделано без учета обстоятельств, имеющих существенное значение.

Суду не было представлено доказательств иного использования обозначения "Компромат.ru", чем в сети Интернет. Используемый с 24.08.1999 домен "compromat.ru" не тождествен зарегистрированному, имеет графическое отличие (исполнен латиницей, а не кириллицей), служит средством адресации пользователей сети не на сайт общества "Верит", владельца товарного знака, а на сайт "Библиотека компромата Сергея Горшкова", который и является администратором домена.

Кроме того, третье лицо, участвующее в деле, также являлось администратором домена "Compromat.ru", отличающегося от предыдущего только первой буквой, оно же с июля 2001 года выпускало журнал с одноименным названием, то есть использовало обозначение до даты приоритета товарного знака.

Указанные данные свидетельствуют о том, что несколько лиц независимо друг от друга использовали сходные обозначения.

Вывод о том, что зарегистрированное обозначение "Компромат.ru" приобрело различительную способность в отношении товаров и услуг именно общества "Верит" и, более того, в отношении всех классов товаров и услуг, необоснован.

Следовательно, у суда кассационной инстанции не было оснований для отмены судебных актов первой и апелляционной инстанций.

При таких обстоятельствах в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оспариваемое постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене как нарушающее единообразие в толковании и применении норм материального права.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановил:

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.08.2005 по делу N А40-67505/04-110-638 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2005 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2005 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий
А.А.ИВАНОВ