

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 03.08.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875123, поданное Косых Константином Александровичем, г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**netmonet**» с приоритетом, установленным по дате подачи (11.02.2022) заявки № 2022708444, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2022 за № 875123 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Системы благодарности», Воронежская область, г. Воронеж (далее – правообладатель). Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении услуг 35, 36 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 875123 произведена в нарушение требований законодательства.

В возражении приведены ссылки на положения статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – Закон о защите

конкуренции), а также указано на то, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что является владельцем домена netmonet.ru, начиная с 05.08.2014, о чем представлено свидетельство регистратора доменных имен, с помощью которого осуществляет деятельность по оказанию услуг, связанных с финансовыми операциями.

Факт регистрации товарного знака, тождественного доменному имени лица, подавшего возражение, является, по его мнению, основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875123 недействительным.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в Постановлении от 16.01.2001 № 1192/00.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875123 и об отмене решения о его регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия свидетельства регистратора доменных имен ООО «Регтайм».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении и ознакомленный с материалами возражения, 15.09.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве сообщается, что на имя правообладателя зарегистрированы также товарные знаки «», «**НЕТМОНЕТ**» по свидетельствам №№ 771464 (приоритет: 28.02.2020), 875122 (приоритет: 11.02.2022), которые, наряду с оспариваемым товарным знаком, используются для индивидуализации сервиса по переводу денежных средств – чаевых физическими лицами в пользу

организаций – предприятий общественного питания (<https://netmonet.co/>, мобильные приложения).

Согласно доводам отзыва, обозначение «нетмонет» использовалось правообладателем задолго до даты приоритета первого зарегистрированного товарного знака, а именно, с апреля 2019 года (о чем представлены доказательства), в то время как владелец доменного имени netmonet.ru разместил на своем сайте аналогичный сервис по приему чаевых позднее – в декабре 2021 года.

Правообладатель отметил, что 18.08.2022 и 02.09.2022 направил в адрес лица, подавшего возражение, претензию, в которой приведены требования о прекращении нарушения исключительного права правообладателя на товарные знаки.

Кроме того, в своем отзыве правообладатель обращает внимание на то, что доменное имя не отнесено к средствам индивидуализации или иным объектам интеллектуальной собственности, права на которые могут быть противопоставлены в рамках возражения.

Правообладатель полагает, что факт регистрации доменного имени ранее даты приоритета оспариваемой регистрации не имеет какого-либо правового значения, что подтверждается судебной практикой, упомянутой в отзыве.

В отношении доводов возражения о нарушении оспариваемой регистрацией товарного знака «netmonet» положений Закона о защите конкуренции правообладатель отметил, что к возражению не приложено решение уполномоченного органа, устанавливающего соответствующие факты, что исключает рассмотрение данного довода по существу, о чем представлена правоприменительная практика и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации.

Также правообладатель указал на то, что ссылка на Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 № 1192/00 является несостоятельной, а факт подачи возражения является злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, поскольку на дату приоритета оспариваемой регистрации сервис лица, подавшего возражение, не приобрел известность.

На основании изложенных доводов правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.

К отзыву приложены следующие материалы:

(2) копии свидетельств №№ 771464, 875122, 875123;

(3) копии договора, акта и квитанции в отношении доменного имени netmonet.co;

(4) копия досудебной претензии правообладателя в адрес лица, подавшего возражение;

(5) копии информационных писем, фотографий чеков, соглашений о сотрудничестве, связанных с предоставлением сервиса «нетмонет»;

(6) копии договоров, квитанций об оказании рекламных услуг правообладателю;

(7) скриншоты сайта в сети Интернет, архивных копий страниц сайта лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.02.2022) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый товарный знак «**netmonet**» по свидетельству № 875123 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Как правило, при оспаривании по основаниям, приведенным в возражении, обратившееся с возражением лицо квалифицируется как заинтересованное, если оно имеет действительное намерение использовать спорное (или сходное с ним) обозначение для маркировки товаров или услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации (или однородных им). Могут быть учтены также иные обстоятельства, например, связанные с наличием споров по вопросу законности использования того или иного обозначения, участниками которых являются стороны рассматриваемого возражения. Оценка заинтересованности не сводится к анализу охраноспособности товарного знака, в связи с чем исследуемый при заинтересованности период времени не ограничивается периодом, предшествующем дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Оспаривание регистрации товарного знака по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обосновывается в возражении неверным восприятием спорной регистрации в связи с его сходством с доменным именем лица, подавшего возражение. Кроме того, в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией антимонопольного законодательства.

В материалы административного дела была представлена копия досудебной претензии правообладателя в адрес лица, подавшего возражение (4), в которой правообладатель выражает обеспокоенность относительно использования лицом, подавшим возражение, обозначения «netmonet» в доменном имени.

Действительно, доменное имя netmonet.ru зарегистрировано на имя лица, подавшего возражение.

Согласно скриншоту (7) с сайта <https://netmonet.ru/>, на нем предлагается к использованию сервис по приему чаевых по QR-коду или по карте.

Вместе с тем обратившееся с возражением лицо не осуществляет предпринимательскую деятельность, в связи с чем коллегия квалифицирует

указанную информацию по отношению к физическому лицу, обратившемуся с возражением.

Согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».

При этом в порядке, предусмотренном абзацем 13 пункта 1 статьи 1259 Кодекса, программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения.

С учетом изложенного выше коллегия полагает необходимым признать заинтересованность лица, подавшего возражения, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 875123 по основаниям, указанным в возражении, что не означает признания соответствующих мотивов по существу спора.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, указанным в возражении, показал следующее.

Доменное имя netmonet.ru обратившегося с возражением лица, действительно, воспроизводит оспариваемый товарный знак. Однако данный факт не приводит к выводу о несоответствии последнего условиям охраноспособности.

При рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном виде, качестве, свойстве, назначении товара или о его изготовителе, которые не соответствуют действительности.

Для того чтобы определить, является ли обозначение способным ввести в заблуждение, оценивается его смысловое содержание и устанавливается, может ли оно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести его в заблуждение.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров/услуг – в отношении конкретного обозначения.

Следовательно, в данном случае на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (см. пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») должно быть установлено, как минимум, что:

- иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации;
- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

Анализ материалов возражения и отзыва правообладателя показывает, что лицом, подавшим возражение, сведения о сервисе по приему чаевых на сайте <https://netmonet.ru/> размещены ранее 11.02.2022 (см. архивная копия (7) от 08.12.2021).

Вместе с тем имеющиеся в распоряжении коллегии данные не позволяют установить лицо, оказывающее услуги по приему чаевых и передаче их адресатам финансовых услуг, действительность оказания таких услуг ранее 11.02.2022, а также известность релевантной группе потребителей соответствующего сервиса.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указанных в возражении положений статьи 14.4 Федерального Закона о защите конкуренции, то коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений пункта 169 Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения споров, содержащих ссылки положения статьи 14.4 Федерального Закона о защите конкуренции, Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа, которым установлено нарушение оспариваемой регистрацией статьи 14.4 Федерального Закона о защите конкуренции, следовательно, по указанному основанию возражение также не подлежит удовлетворению.

Довод правообладателя о недобросовестности лица, подавшего возражение, выразившейся в подаче возражения, не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 875123.