

Решение от 7 сентября 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам

/
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

07 сентября 2016 года Дело № СИП-368/2016

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

Председательствующего: Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Сулеймановой Л.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «М-Групп» (Тарный проезд, д. 11, Москва, 115516, ОГРН 1127746637820)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 16.03.2016

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Половко С.Н. (по доверенности от 01.06.2016),

от ответчика: Гибер В.И. (по доверенности от 22.07.2016 № 01/32-589/41).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «М-Групп» (далее – общество «М-Групп», заявитель)

обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент, административный орган) от 16.03.2016 по заявке на товарный знак № 2013743219.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, указывая на то, что заявленное обозначение «BITCOIN» обладает различительной способностью для товаров 36 и 38 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), имеются другие регистрации товарных знаков с таким же словесным элементом, в связи с чем, решение Роспатента принято в нарушение пункта 1 статьи [1483](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения требований, представил отзыв, согласно которому считает, что оспариваемое решение от 16.03.2016 соответствует нормам действующего законодательства.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи [198](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья [13](#) ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи [200](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи [200](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей [1513](#) ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по

интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

Как следует из материалов дела, обозначение «BITCOIN» по заявке № 2013743219 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2013 на имя общества «М-Групп» в отношении услуг

36-го класса МКТУ: агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая»;

и 38-го класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Решением Роспатента от 05.06.2015 было отказано в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием пунктам 1 и 3 статьи [1483 ГК РФ](#), поскольку оно не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Не согласившись с указанным решением, 02.10.2015 общество «М-Групп» обратилось в Роспатент с возражением, сократив в нем перечень услуг и испрашивая правовую охрану для заявленного обозначения для следующих услуг:

36-го класса МКТУ «агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; информация по вопросам страхования; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; операции факторные; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; проверка подлинности чеков; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги попечительские; услуги таможенных брокеров; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая»;

38-го класса МКТУ: «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача телеграмм; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь радиотелефонная; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Решением Роспатента от 16.03.2016 в удовлетворении указанного возражения общества «М-Групп» было отказано в связи несоответствием обозначения по заявке № 2013743219 требованиям пункта 1 статьи [1483 ГК РФ](#), при этом выводы экспертизы о противоречии данного обозначения пункту 3 статьи [1483 ГК РФ](#) были признаны необоснованными.

Не согласившись с решением Роспатента от 16.03.2016, общество «М-Групп» обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

С учетом даты подачи заявки № 2013743219 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки правомерности оспариваемого решения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее ? Правила ТЗ).

На основании пункта 1 статьи [1483 ГК РФ](#) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи [1483 ГК РФ](#) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил ТЗ к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «BITCOIN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к финансовой и экономической деятельности, и услуг 38 класса МКТУ, относящихся к телекоммуникационным услугам.

Имеющиеся источники информации, исследованные как при проведении экспертизы заявленного обозначения, так и при рассмотрении возражения. в том числе, имеющиеся в сети Интернет, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «BITCOIN» воспроизводит название пиринговой платежной системы (от bit – бит и coin – монета), использующей одноименную расчетную единицу – биткойн (bitcoin). Указанная платежная система была создана в 2009 году. Целью ее разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя

сторонами происходит без третьей стороны – гаранта, и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию.

Таким образом, «BITCOIN» представляет собой термин, используемый в финансовой деятельности. Функционирование данной платежной системы осуществляется посредством информационных (телекоммуникационных) систем. В этой связи в отношении заявленных услуг 36, 38 классов МКТУ обозначение «BITCOIN» не обладает различительной способностью и, соответственно, не может выполнять в отношении этих услуг функцию средства индивидуализации конкретного лица.

Ни при рассмотрении возражений в палате по патентным спорам, ни при рассмотрении дела в суде обществом «М-Групп» не было представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «BITCOIN» приобрело различительную способность в отношении услуг, оказываемых заявителем, и ассоциируется исключительно с ним.

В свою очередь заявитель не отрицает существование платежной системы и виртуальной валюты «BITCOIN», однако приводит довод о том, что выводы о происхождении и значении слова «BITCOIN», положенные в основу оспариваемого решения Роспатента, носят декларативный характер и основаны на непроверенных источниках информации, размещенных исключительно в сети Интернет.

Вышеизложенный довод не может быть признан судом обоснованным ввиду того, что Интернет является общедоступным источником информации, в том числе, содержащим электронные эквиваленты литературных изданий, включая научную, техническую и справочную литературу, электронные версии газет, журналов и т.д.

Оспариваемое решение Роспатента содержит исчерпывающий перечень доказательств, свидетельствующих о широком использовании обозначения «BITCOIN» на дату подачи заявки в качестве лексической единицы в области экономики, финансов, а также в области предоставления информационных услуг, т.е. в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, в том числе приведенных в скорректированном перечне в возражении. Доказательств, опровергающих сведения, имеющиеся в источниках, исследованных Роспатентом, общество «М-Групп» не представило.

Довод заявителя о том, что обозначение «BITCOIN» является фантазийным в отношении заявленных услуг 36 и 38 классов МКТУ, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, не обоснован.

Данное обозначение представляет собой название электронной платежной системы и одноименной виртуальной валюты, широко используемое в финансовой и экономической сфере деятельности, в связи с чем будет характеризовать заявленные услуги 36 и 38 классов МКТУ. Следовательно, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

При этом ссылки заявителя на иные товарные знаки не могут быть приняты во внимание как не относящиеся к предмету настоящего спора. Делопроизводство по каждой заявке и оценка охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака ведутся отдельно с учетом конкретных обстоятельств и представленных доказательств (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 8 ноября 2006 года № 8215/06 по делу № А40-21077/05-83-193).

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 16.03.2016 соответствует закону, и оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей [110](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей [13](#), [1483](#), [1513](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями [4](#), [65](#), [71](#), [75](#), [110](#), [197](#) – [201](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Т.В. Васильева

Судьи Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев

Истцы:

ООО "М-ГРУПП"

Иные лица:

Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент)