

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.01.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное Девятко Маргаритой Андреевной, г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №385518, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008712873/50 с приоритетом от 24.04.2008 зарегистрирован 03.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №385518 на имя Харитоновой Анны Сергеевны, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «САХАРА SAHARA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.01.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «САХАРА SAHARA» по свидетельству № 385518 предоставлена в нарушение требований подпункта 3 пункта 9 статьи 1483, подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является ди-джеем и выступает под псевдонимом «SAHARA» с 2004 года;
- лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени «DJSAHARA.RU» с 09.11.2006, таким образом, на дату приоритета заявки (24.04.2008) оспариваемого товарного знака «САХАРА SAHARA» существовало

тождественное доменное имя «DJSAHARA.RU», права на который возникли ранее даты подачи заявки;

- правообладатель, Харитонов А.С., была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя позднее даты подачи заявки, следовательно, заявка №2008712873 и установленный по ней приоритет являются незаконными;

- на сайте правообладателя [www.annasahara.com](http://www.annasahara.com) Харитонов А.С. позиционирует себя как исполнительницу стрип-танца, одновременно исполняющую композиции ди-джея, а так же как модель, в то время как основными видами деятельности являются иные виды деятельности. Кроме того, заявленные товары и услуги, включенные в перечень товаров и услуг, так же не совпадают с деятельностью предпринимателя. В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, считает что обращение Харитоновой А.С. с заявкой на регистрацию товарного знака носило фиктивный характер и преследовало злоупотребление правом в целях лишения лица, подавшего возражение, возможности использовать творческий псевдоним «SAHARA».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

К возражению приложены:

- свидетельство от «АРТ Созвездие», диплом «первого дальневосточного фестиваля молодежной культуры»;
- копии журнальных страниц;
- сертификат о праве на доменное имя;
- распечатки из сети Интернет;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства на товарный знак №385518.

Правообладатель и его представитель, в установленном порядке были уведомлены Палатой по патентным спорам о поступившем возражении, при этом с адреса правообладателя поступил почтовый возврат материалов возражения в связи с истечением срока хранения корреспонденции.

Правообладатель и его представитель, уведомленные в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовали, отзыва на возражение не представили.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.04.2008) поступления заявки №2008712873/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 Кодекса.

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Оспариваемый товарный знак является словесным, состоящим из словесных элементов «САХАРА SAHARA», выполненных буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени «DJSАHАRА.RU» с 09.11.2006.

Анализ на тождество оспариваемого товарного знака и доменного имени показал, что они не являются тождественными ввиду присутствия в доменном имени части «DJ» и словесного элемента «САХАРА» в товарном знаке. В то время, как обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о тождестве оспариваемого товарного знака с доменным именем, права на которое возникло ранее приоритета товарного знака.

Анализ представленных документов, а именно информации из ЕГРЮЛ, касающейся сведений об индивидуальном предпринимателе Харитоновой Анне Сергеевне, а так же материалов заявки, показал, что Харитонова А.С. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 02.06.2008, то есть позднее даты подачи заявки. Однако, данное обстоятельство не позволяет признать регистрацию товарного знака недействительной, как произведенной в нарушении статьи 1478 Кодекса, поскольку правовая охрана товарному знаку была предоставлена 03.08.2009, то есть на момент предоставления правовой охраны товарному знаку правообладатель, Харитонова А.С., являлась индивидуальным предпринимателем, что не противоречит требованиям статьи 1478 и подпункту 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Вопрос о наличии злоупотребления правом и несоответствия деятельности правообладателя тем товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана, коллегией Палаты по патентным спорам не рассматривался, ввиду того, что не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения «САХАРА SAHARA» по заявке №2008712873/50 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483, подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №385518.**