

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), рассмотрела возражение от 25.03.20010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384240, поданное компанией «Бенстар Лимитед», Британские Виргинские острова (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №384240 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2009 по заявке №2008713528/50 с приоритетом от 29.04.2008 на имя Близзارد Энтертейнмент, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «WORLD OF WARCRAFT», выполненное стандартным шрифтом. Словосочетание в переводе с английского языка означает «мир боевого искусства».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.03.20010 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №384240 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ранее даты приоритета товарного знака «WORLD OF WARCRAFT» по свидетельству №384240 зарегистрировано тождественное доменное имя worldofwarcraft.ru;

- администратором домена на дату приоритета оспариваемого товарного знака и в настоящий момент является лицо, подавшее возражение, что подтверждается приложенными документами;

- написание доменного имени worldofwarcraft.ru в одно слово регламентировано ранее установленными правилами регистрации доменных имен в домене RU;

- в этой связи, несмотря на указанное оформление доменного имени, рассматриваемый товарный знак по свидетельству №384240 является тождественным доменному имени worldofwarcraft.ru.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384240 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- справка АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (1);
- договор №378783/NIC-D об оказании услуг (2);
- распечатка данных из сетевого сервиса Whois Service (3);
- копия доверенности (4);
- распечатка сведений, касающихся оформления доменного имени (5);
- копия публикации товарного знака по свидетельству №384240 (6).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, существо доводов которого сводится к тому, что лицо, подавшее возражение, не доказало факт заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384240 в отношении всех товаров/услуг 09, 16, 25, 41 классов МКТУ. С учетом изложенного правообладатель просит Палату по патентным спорам прекратить делопроизводство по возражению от 25.03.20010.

К отзыву приложена информация с сайта www.worldofwarcraft.ru (7).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей заинтересованности в подаче возражения дополнительно было представлено заявление, адресованное директору компании «Бенстар Лимитед» (8).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.04.2008) товарного знака по свидетельству №384240 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 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 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по возражению в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Возражение от 25.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384240 подано компанией «Бенстар Лимитед», Британские Виргинские острова, которая является администратором доменного имени worldofwarcraft.ru (1, 8). Согласно пояснениям представителя правообладателя сайт создан с целью обмена информацией между поклонниками компьютерной игры «WORLD OF WARCRAFT», в связи с чем отмеченная деятельность данного лица не носит коммерческого характера. Вместе с тем, товарный знак, являясь средством индивидуализации товаров/услуг хозяйствующего субъекта, представляет собой инструмент рыночных отношений. Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличие у компании «Бенстар Лимитед» заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «WORLD OF WARCRAFT» по свидетельству №384240.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 25.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384240.