

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ситхи», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403287, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705271/50 с приоритетом от 18.03.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2010 за №403287 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мобилфон», г. Красноярск (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MURCLUB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.07.2010 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицом, подавшим возражение, была подана заявка на регистрацию товарного знака «Murclub.ru»;

- 2) лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени «murclub.ru» с 14.02.2008;
- 3) к области деятельности лица, подавшего возражение, относятся товары 09 и услуги 35, 38, 42 классов МКТУ;
- 4) оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с доменным именем «murclub.ru»;
- 5) Интернет-сайт «www.murclub.ru» предоставляет посетителям информацию, доступ к базам данных и организует их интерактивное общение между собой (Интернет-чат).

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

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке – на 2 л. [1];
- распечатка сведений о заявке на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, уведомление ФГУ ФИПС и ответ на него – на 3 л. [2];
- справки о владельце доменного имени «murclub.ru» – на 2 л. [3];
- распечатки сведений из Интернета – на 3 л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения к возражению, согласно которым его Интернет-сайт «www.murclub.ru» является развлекательным порталом для молодежи. Им было также отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя.

К данным пояснениям приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки сведений из Интернета – на 2 л. [5];
- распечатки сведений о посещаемости Интернет-сайта «www.murclub.ru» – на 2 л. [6];
- копия свидетельства на товарный знак – на 1 л. [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) материалы возражения не содержат сведений о заинтересованности лица, подавшего возражение;
- 2) по данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации существуют в Красноярском крае два юридических лица с тождественным фирменным наименованием, ввиду чего с абсолютной достоверностью невозможно установить, что владелец доменного имени «murclub.ru» («Sithi LTD») и лицо, подавшее возражение, – одно и то же лицо;
- 3) оспариваемый товарный знак «MURCLUB» не является тождественным доменному имени «murclub.ru», в котором указан домен первого уровня «.ru», являющийся неотъемлемой частью данного доменного имени;
- 4) с 19.10.2010 вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 №259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса были исключены слова «доменному имени».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложена распечатка сведений Федеральной налоговой службы Российской Федерации, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, – на 1 л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.03.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 настоящего Кодекса.

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

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [3 – 6], указывают на то, что владельцем доменного имени «murclub.ru» с 14.02.2008 является «Sithi LTD» (ООО «Ситхи»), и данное доменное имя используется в Интернете для развлекательного портала для молодежи (Интернет-чата) – «www.murclub.ru».

Вместе с тем, материалы [1 – 7], представленные лицом, подавшим возражение, не содержат никаких сведений о его деятельности в сферах производства соответствующих товаров 09 класса МКТУ и оказания соответствующих услуг 35, 38, 42 классов МКТУ и об использовании в этой деятельности вышеуказанного Интернет-сайта, ввиду чего отсутствуют основания для вывода о наличии у него заинтересованности в приобретении исключительного права на обозначение «MURCLUB» в отношении конкретных товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

В связи с указанным следует отметить то, что деятельность администратора Интернет-чата не носит коммерческого характера. В свою очередь, товарный знак,

будучи средством индивидуализации товаров и услуг хозяйствующего субъекта, представляет собой инструмент рыночных отношений.

Кроме того, согласно сведениям Федеральной налоговой службы Российской Федерации [8] существуют в Красноярском крае два юридических лица с тождественным фирменным наименованием – ООО «Ситхи», что не позволяет сделать однозначный вывод о том, что владелец доменного имени «murclub.ru» («Sithi LTD») и лицо, подавшее возражение, – одно и то же лицо. Лицом, подавшим возражение, не были даны какие-либо разъяснения касательно данного документа.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак со словесным элементом «Murclub ru» по свидетельству №415919 [7]. Однако, данная регистрация товарного знака была произведена на его имя в отношении товаров, указывающих на иную область деятельности, чем область деятельности правообладателя, то есть она не свидетельствует о наличии конфликта интересов у данных лиц в одном и том же сегменте рынка.

При этом регистрация товарного знака по свидетельству №403287 оспаривается, согласно возражению, в связи с наличием у лица, подавшего возражение, права на соответствующее доменное имя, а не на сходный товарный знак.

Что касается факта подачи заявки на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение [2], то следует отметить, что данный факт сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего возражение, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту экономической деятельности реального ущерба.

С учетом вышеизложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для того, чтобы признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным лицом.

Указанное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам, на основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса, принять решение о прекращении делопроизводства по возражению.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя являются недобросовестной конкуренцией, необходимо отметить следующее.

В соответствии с абзацем 1 и 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 связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. При этом возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается в качестве самостоятельного возражения заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (абзац 2 пункта 3 статьи 1513 Кодекса), которым в соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года №299, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Таким образом, указанный довод лица, подавшего возражение, не подлежит анализу при рассмотрении поданного в Палату по патентным спорам возражения от 28.07.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

прекратить делопроизводство по возражению от 28.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «MURCLUB» по свидетельству №403287.