

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 жалобу, поступившую 26.02.1999, поданную фирмой Ю-Ди-Ви Норт Америка, Инк., США, ранее известной как Хеублейн Инк., США, на решение Апелляционной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее – Апелляционная палата) от 11.04.1994, принятое по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака «SMIRNOFF» по свидетельству № 110924, при этом установлено следующее.

Товарный знак «SMIRNOFF» по заявке № 137210/50 с приоритетом от 29.05.1991 был зарегистрирован 08.04.1993 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 110924 на имя фирмы Хеублейн Инк., США, (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно водка».

Товарный знак по свидетельству № 110924 представляет собой словесное обозначение «SMIRNOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Апелляционную палату поступило возражение от 20.09.1993 и дополнение к нему от 02.02.1994 против регистрации товарного знака «SMIRNOFF» по свидетельству №110924, поданное ТОО «П.А. Смирнов и потомки в Москве», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в котором отмечалось, что регистрация товарного знака по заявке №137210/50 должна быть признана недействительной с учетом ранее принятых решений о том, что «... обозначение

«СМИРНОВ» в каких-либо товарных знаках в Российской Федерации на товары 33 класса МКТУ должно расцениваться в качестве описательной информации, содержащей указание на рекламу, носящую хвалебный характер...».

Апелляционная палата решением от 11.04.1994 удовлетворила указанное возражение и признала регистрацию № 110924 недействительной полностью.

В жалобе, поступившей 26.02.1999 в Высшую патентную палату Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее – Высшая патентная палата), изложена просьба правообладателя об отмене вышеуказанного решения Апелляционной палаты.

После поступления жалобы в Высшую патентную палату по просьбе лица, подавшего возражение, ее рассмотрение неоднократно переносилось.

05.05 2011 представитель правообладателя обратился в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с просьбой проверить и сообщить статус ведения делопроизводства по рассмотрению жалобы и назначить дату заседания коллегии.

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

Роспатент, являясь федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляет только те функции и реализует только те полномочия, которые определены законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Палата по патентным спорам не является универсальным контрольно-надзорным органом, а принимает участие в реализации соответствующих полномочий Роспатента в случаях и порядке, установленных нормативными актами Российской Федерации.

Кодекс, Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 №299, Правила ППС и иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации не наделяют

Роспатент и палату по патентным спорам полномочием по пересмотру решений Апелляционной палаты.

До 26.12.2002 Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривал двухуровневую административную систему оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Возражение против регистрации товарного знака могло быть подано в Апелляционную палату, решение которой могло быть обжаловано в Высшую патентную палату. В свою очередь решение Высшей патентной палаты могло быть оспорено в суде.

Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» описанная выше система оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку была упразднена. Функции по рассмотрению соответствующих возражений были переданы Палате по патентным спорам, решения которой могли быть оспорены в суде.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 указанного Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ возражения и жалобы, заявления, рассмотрение которых соответственно Апелляционной палатой и Высшей патентной палатой не завершено до даты вступления в силу данного Федерального закона, рассматриваются ими до создания Палаты по патентным спорам. В случае, если рассмотрение указанных возражений, жалоб и заявлений не завершено до создания Палаты по патентным спорам, после создания Палаты по патентным спорам они рассматриваются Палатой по патентным спорам.

Данная статья была призвана обеспечить непрерывное исполнение соответствующей функции в переходный период.

Вместе с тем, Федеральный закон от 11.12.2002 № 166-ФЗ утратил силу с 01.01.2008 на основании статьи 2 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, можно заключить, что Палата по патентным спорам обладала полномочием по пересмотру решений Апелляционной палаты, но утратила его с 01.01.2008.

С учетом изложенного рассмотрение палатой по патентным спорам жалобы на решение Апелляционной палаты означало бы принятие на себя не свойственной ей в настоящее время роли - второй инстанции в системе административного оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и выход за пределы предназначенных ей полномочий.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, предъявляемым к подаче возражения, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения, Палата по патентным спорам принимает решение о прекращении делопроизводства по возражению.

К указанным обстоятельствам палата по патентным спорам отнесла вышеизложенную ситуацию, препятствующую рассмотрению жалобы по существу.

Что касается особого мнения правообладателя, поступившего в палату по патентным спорам 07.10.2011, в котором поставлен вопрос о правовых основаниях для прекращения делопроизводства в палате по патентным спорам по жалобе на решение Апелляционной палаты от 11.04.1994, то изложенные в нем доводы отражены в настоящем заключении и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по жалобе от 26.02.1999 на решение Апелляционной палаты от 11.04.1994, принятое по результатам рассмотрения возражения от 20.09.1993 против регистрации товарного знака по свидетельству №110924.