

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520,, рассмотрела возражение от 08.07.2009, поданное Яном Тополом, Чехия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229299, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2000726378/50 с приоритетом от 13.10.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.11.2002 по свидетельству № 229299 на имя Закрытого акционерного общества «ТОПАС-М» в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно сведениям из Госреестра исключительное право на товарный знак по свидетельству № 229299 последовательно уступалось Обществу с ограниченной ответственностью «ТОПАС-М» (143000, Московская область, г. Обнинск, Можайское шоссе, д. 62, кв. 4), Обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», (125362, Москва, ул. Свободы, д. 16). Соответствующие договоры зарегистрированы в Роспатенте 26.03.2003 регистрационный №2962 и 23.12.2005 регистрационный № РД0005269. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №229299 является Евро-Линк Маркетинг Лимитед, Республика Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Виктрия Хауз 306 [далее - правообладатель] (договор РД0039465 от 12.08.2008).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, товарный знак состоит из словесного элемента «ТОПАС-М» синего цвета и транслитерации этого же слова «TOPAS-M» коричневого цвета. Слова расположены друг под другом и разделены двумя параллельными линиями синего и коричневого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.07.2009, в котором изложено мнение о том, что регистрация №229299 противоречит требованиям, установленным статьей 1478 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка №20007263378/50 была подана 13.10.2000, в то время как лицо, зарегистрировавшее товарный знак по свидетельству № 229299 (Закрытого акционерного общества «ТОПАС-М», 121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 23, корп. 1, кв. 44), было зарегистрировано 27.10.2000, то есть позднее даты подачи заявки на товарный знак;

- требования статьи 1478 Кодекса повторяют положения законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 229299 недействительной полностью.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ от 11.06.2009 №136000В-4/2009 [1].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный с материалами возражения, на коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты (13.10.2000) приоритета товарного знака по свидетельству № 229299 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №229299 состоит из словесного элемента «ТОПАС-М» синего цвета и транслитерации этого же слова «TOPAS-M» коричневого цвета. Слова расположены друг под другом и разделены двумя параллельными линиями синего и коричневого цветов.

Регистрация оспариваемого товарного знака была произведена 27.11.2002 на имя Закрытого акционерного общества «ТОПАС-М», 121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 23, корп. 1, кв. 44. Таким образом, требования пункта 3 статьи 2 Закона, согласно которым товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, были соблюдены.

Следует отметить, что действия экспертизы по рассматриваемой заявке были осуществлены в полном соответствии с компетенцией экспертизы, установленной требованиями статьи 12 Закона, по тем документам, которые имелись в материалах заявки. Проверка даты государственной регистрации заявителя при экспертизе заявки на товарный

знак и на стадии его регистрации и выдачи свидетельства федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не осуществляется и ответственность за несоблюдение заявителем нормы пункта 1 статьи 8 Закона лежит на заявителе.

Кроме того, отказывая в удовлетворении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что впоследствии права на товарный знак по свидетельству №229299 неоднократно передавались: Обществу с ограниченной ответственностью «ТОПАС-М» (143000, Московская область, г. Обнинск, Можайское шоссе, д. 62, кв. 4), Обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», (125362, Москва, ул. Свободы, д. 16), а в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №229299 является Евро-Линк Маркетинг Лимитед, Республика Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Виктрия Хауз 306.

Из указанного следует, что на момент подачи возражения в Палату по патентным спорам правообладателем товарного знака являлось конкретное юридическое лицо, в правоспособности которого у лица, подавшего возражение, сомнения отсутствуют. Таким образом, на момент возникновения правоотношений в связи с оспариванием исключительных прав на товарный знак регистрация также не противоречила требованиям законодательства в части пункта 3 статьи 2 Закона.

Принимая во внимание, что исключительное право на товарный знак является имущественным правом, а также что при переходе исключительного права к другому лицу действие исключительного права не прерывается, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания регистрации не соответствующей пункту 3 статьи 2 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 229299.