

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.01.2007, поданное Яном Тополом, Чехия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305085, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2005727271/50 с приоритетом от 26.10.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2006 по свидетельству № 305085 на имя Закрытого акционерного общества «ТОПАС-М» в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак является комбинированным обозначением и состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент расположен под изобразительным и представлен словами «TOPAS ТОПАС», выполненными на двух языках в два ряда. Изобразительный элемент выполнен в виде треугольника с окантовкой черного цвета, расположенного основанием вниз. В треугольник вписан другой треугольник синего цвета, также расположенный основанием вниз. С правой стороны второго треугольника выполнен третий треугольник зеленого цвета, расположенный основанием вверх таким образом, что оба треугольника образуют ромб. В верхней части треугольников расположены прямоугольники, разделенные на квадраты и расположенные под углом. В верхней части правого треугольника расположено изображение капли.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.01.2007, в котором изложено мнение о том, что регистрация №305085 противоречит требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Закона Российской

Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, зарегистрировавшее товарный знак по свидетельству № 305085, являлось на момент подачи заявки и регистрации знака агентом и торговым представителем лица, подавшего возражение, который является обладателем исключительных прав на зарегистрированный в Чешской Республике – участнице Парижской конвенции, товарный знак №228177 в отношении однородных товаров и услуг 11 и 37 классов МКТУ, с более ранним приоритетом от 19.03.1999;

- на продукцию «установки для очистки сточных вод» в 1999 году получена необходимая разрешительная документация и проведена оценка эффективности установки для очистки бытовых сточных вод «ТОПАС», которые изготовлялись в соответствии с лицензионным договором, заключенным с Яном Тополом;

- между Яном Тополом и ООО «Производственное объединение ТОПОЛ ЭКО» был подписан лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на патент Российской Федерации № 262062, который зарегистрирован 16.01.2003 в Роспатенте за № 15882/03;

- кроме того, на основании данного договора ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» получило доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Яна Топола, в частности, техническую документацию, необходимую для производства устройства очистки сточных вод;

- таким образом, правообладатель товарного знака «ТОПАС» в одной из стран Союза (Ян Топол, Чешская республика) и правообладатель оспариваемой регистрации ООО «Производственное объединение Топол Эко» были связаны определенными отношениями, благодаря которым ООО «Производственное объединение Топол Эко» стала доступна информация, имеющая отношение к продукции, маркированной знаком «TOPAS»;

- информация об отношениях по лицензионному соглашению и выпускаемой в соответствии с ним продукцией содержится также и в решении Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2004 и постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.06.2005 № КГ-А40/4751-05;

- положения лицензионного договора и действия ООО «Производственное объединение «Топол Эко» по его исполнению позволяют признать, что ООО «Производственное объединение «Топол Эко» отвечает критериям «представитель» Яна Топола в Российской Федерации;

- при этом договором правообладателю не было предоставлено разрешение регистрировать обозначение «ТОПАС» в качестве товарного знака на собственное имя в нарушение положений Парижской конвенции, что в соответствии со статьей 28 Закона является основанием для отмены произведенной регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305085 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарного знака в Чешской республике №228177, на 4 л. [1];

- сертификат соответствия № РОСС CZ. ПВ01.А01003 и гигиеническое заключение, на 3л. [2];

- отчет № 3/63/00 «Оценка эффективности установки для очистки бытовых сточных вод «ТОПАС» с целью определения возможности выдачи гигиенического заключения о безопасности», на 8 л. [3];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.485.П36419.11.1 от 27.11.2001, на 2 л. [4];

- лицензионный договор, заключенный между Яном Тополом и ЗАО «ТОПАС-М» и дополнение к нему, на 4 л. [5];

- заявление ООО ПО «Топол Эко» о регистрации договора на 1 л. [6];

- исковое заявление ООО ПО «Топол Эко» по делу № А40-47559/04-26-246, на 3 л. [7];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2004 по делу № А40-47559/04-26-246, на 3 л. [8];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.06.2005 № КГ-А40/4751-05 на 3 л. [9];

- рекламный буклет ООО ПО «Топол Эко» новейшие разработки и технологии очистки сточных вод», стр. 1-3, 22, 25, 56 1 и 4 страницы обложки, на 8 л. [10];

- сборник “Дренажные системы и очистные сооружения”, обложка и титульный лист книги, на 2 л. [11];

- рекламный буклет ООО ПО «Топол Эко» Аэрационные станции глубокой биологической очистки бытовых сточных вод с полным окислением» 1-4 страницы обложки, стр. 1, 2, 20, на 7 л. [12];

- Сертификат соответствия № РОСС RU ПВ 01.В.01812 на 1 л. [13];

- Сертификат соответствия № РОСС RU МЕ96.В01110 на 1 л. [14].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- на отношения, возникающие в силу заключенного лицензионного договора, положения статьи 6 septies Парижской конвенции не распространяются;

- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» не являлось агентом и представителем Яна Топола, поскольку вводит в гражданский оборот и рекламирует свою продукцию, изготовленную по лицензии, оно не является распространителем изделий, произведенных лицензиаром;

- с 2002 года и по настоящий момент ООО «ПО ТОПОЛ ЭКО» активно использует наименование «ТОПАС/ТОPAS» для очистки сточных вод, производимых в соответствии с зарегистрированным лицензионным договором, рекламирует свою продукцию, информирует потребителей об изобретателе и патентообладателе.

К отзыву представлены копии следующих материалов:

- типовой агентский контракт № М1.1, на 3 л. [15];
- типовой дистрибьюторский контракт, на 6 л. [16];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2006 по делу № А40-50222/06-122-271, на 5 л. [17];
- письмо УФНС России по г. Москве от 21.04.2006 № 09-11н/32247, на 2 л. [18];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2006 по делу № А40-57017/05-67-348, постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 17.11.2006 № 09АП-15068/2006-ГК, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 марта 2007 года по делу № А40-57017/05-67-348 на 12 л. [19];
- страницы журнала «Обустройство и ремонт», журнала «Строн», каталога «Новейшие разработки и технологии очистки сточных вод» от 2006 года, на 26 л. [20];
- устав и учредительный договор ООО «ПО «ТОПОЛ-ЭКО», копия выписки из ЕГРЮЛ на 16 л. [21];
- решение по заявке № 2004715562/50, на 4 л. [22];
- сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ01.В.01812 от 27.08.2002, на 1 л. [23];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.485.П.07291.03.3 от 31.03.2003 на 1 л. [24];
- сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ96.В01110 от 29.06.2005, на 1 л. [25];
- санитарно эпидемиологическое заключение №50.99.01.485.П.012127.06.05 от 24.06.2005, на 1 л. [26];
- сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ.96.В.01586 с приложением от 06.07.2006, на 2 л. [27];
- санитарно эпидемиологическое заключение №77.99.02.489.Д.004682.06.06. от 02.06.2006, на 1 л. [28];

- санитарно эпидемиологическое заключение №77.99.02.489.Т.000976.06.06. от 02.06.2006, на 1 л. [29];

- экологический сертификат соответствия № СЕР (906)-Г-5/ОС-55 АБГ от 05.02.2007, на 1 л. [30];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2005 по делу № А40-35294/05-93-298 и от 19.11.2004 по делу № А40-47559/04-26-246, на 7 л. [31].

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

С учетом даты (26.10.2005) приоритета товарного знака по свидетельству № 305085 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 за №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1.9 Правил ППС в Плату по патентным спорам может быть подано в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Пунктом 2.1 Правил ППС установлено, что возражение, предусмотренное пунктом 1.9 Правил ППС, подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из

государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

В соответствии со статьей 6 septies (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительных элементов в виде треугольника с окантовкой черного цвета, расположенного основанием вниз, вписанного в него второго треугольника синего цвета, и расположенного рядом третьего треугольника зеленого цвета, пересеченных в верхней части прямоугольниками, разделенными на квадраты с изображением капли. Под изобразительной частью представлены расположенные в две строки словесные элементы TOPAS ТОПАС, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов (слово TOPAS размещено над словом ТОПАС).

Как следует из материалов возражения и представленных к нему источников информации [1], комбинированное обозначение с таким же словесным элементом «TOPAS» зарегистрировано в качестве товарного знака на имя инж. Ян Топол (Чехия) в стране происхождения Чешская республика в отношении товаров 11 класса МКТУ – очистные сооружения сточных вод; 37 класса МКТУ – строительство, включая выполнение изменений, ремонтные работы в зданиях и их устранение.

Обладая исключительными правами на указанный товарный знак на территории Чешской республики, владелец знака запатентовал в России «способ очистки сточных вод и установка для осуществления способа» (патент Российской Федерации № 2162062).

На основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 16.01.2003 №15882/03, Ян Топол предоставил ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» неисключительную лицензию на указанный патент для целей производства и продажи установок очистки сточных вод.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что владелец знака в одной из стран Союза (Ян Топол) и владелец оспариваемой регистрации были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основание для отнесения его к агенту.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что владельцу оспариваемой регистрации ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» не было дано разрешение на регистрацию товарного знака со словесным элементом «ТОПАС/ TOPAS» в России.

Вместе с тем, в качестве товарного знака по свидетельству №305085 зарегистрировано обозначение, содержащее изобразительные элементы, существенно отличные от обозначения с теми же словесными элементами, которое зарегистрировано в Чешской республике в качестве товарного знака (товарный знак по свидетельству №228177 включает комбинацию оригинальных изобразительных элементов, а именно: волнистую линию, состоящую из четырех полу дуг, над которой расположены ломаная линия в виде разомкнутого пятиугольника и две геометрические фигуры неправильной формы). В данной ситуации положения статьи 6 septies Парижской конвенции не применимы, поскольку они предусматривают тождество обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305085.**