

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 №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) и Обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», (125362, Москва, ул. Свободы, д. 16) (далее - правообладатель). Соответствующие договоры зарегистрированы в Роспатенте 26.03.2003 за №2962 и 23.12.2005 за №РД0005269.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.01.2007, в котором изложено мнение о том, что регистрация №229299 противоречит

требованиям, установленным статьей 6 septies (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, зарегистрировавшее товарный знак по свидетельству № 229299, 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, товарного знака № 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 изготавливались в соответствии с лицензионным договором от 11.12.2000, заключенным с Яном Тополом;

- в целях реализации продукции на территории России Яном Тополом и ЗАО «Топас-М» в конце 2000 года было заключено несколько договоров, а именно: предварительный лицензионный договор, именуемый как «Опись. Результат переговоров о лицензировании производства установок очистки сточных вод ТОПАС в Москве» от 12.09.2000, договор о торговом представительстве от 15.09.2000 и 30.10.2000, лицензионный договор в отношении чешского патента №282411 от 11.12.2000, по условиям которых ЗАО «ТОПАС-М» передавались права на продажу установок производства Яна Топола на правах агента и торгового представителя, а также право лицензионного производства устройств очистки сточных вод с использованием ноу-хау заявителя;

- ЗАО «ТОПАС-М» являлось распространителем изделий и представителем Яна Топола с точки зрения понятий, предусмотренных статьей 6-septies Парижской конвенции;

- ни одним из договоров или иных документов ЗАО «ТОПАС-М» не было предоставлено разрешение зарегистрировать обозначение «TOPAS» в качестве

товарного знака на собственное имя в нарушение положений Парижской конвенции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №282411 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарного знака в Чешской республике № 228177, на 4 л. [1];
- сертификат соответствия № ROCC 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];
- Результаты переговоров о лицензионном производстве установок очистки сточных вод ТОПАС в Москве, на 5 л. [5];
- Договор о торговом представительстве, на 3 л. [6];
- Лицензионный договор, заключенный между Яном Тополом и ЗАО «ТОПАС-М» и дополнение к нему, на 18 л. [7];
- Договор на создание научно-технической продукции от 26.10.2001, на 3 л. [8];
- Практический журнал «Идеи вашего дома» № 9 2002, на 11 л. [9];
- Письмо Кузнецова М.А. адвокату Осокину А.А., на 1 л. [10].

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:

- правовая охрана оспариваемого товарного знака была оставлена в силе решением Палаты по патентным спорам, принятым по результатам рассмотрения возражения, поданного по тем же основаниям;

- при применении положений статьи 6 septies Парижской конвенции возникает вопрос о том, подано ли возражение от имени лица, которое является правообладателем чешского товарного знака;

- ЗАО «ТОПАС-М» не являлось агентом и представителем Яна Топола;

- на момент подачи заявки № 2000726378 Ян Топол не являлся обладателем исключительного права на товарный знак «TOPAS», так как указанный товарный знак еще не был зарегистрирован в стране происхождения (Чешская республика);

- словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству №229299 совпадает с отличительной частью фирменного наименования ЗАО «ТОПАС-М» в связи с чем нельзя признать, что зарегистрирована часть чешского товарного знака;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным с товарным знаком, зарегистрированным в Чехии.

К отзыву представлены копии следующих материалов:

- решение Палаты по патентным спорам от 14.12.2005, на 7 л. [10];

- типовой агентский контракт № М1.1, на 3 л. [11];

- типовой дистрибьюторский контракт, на 6 л. [12];

- письмо некоммерческой организации «отечественная коллегия адвокатов» от 27.04.2007 № ППС/07 и ответ на него ООО «ПО «ТОПОЛ-ЭКО», на 2 л. [13];

- протокол № 8 Общего собрания акционеров ЗАО «ТОПАС-М», на 1 л. [14];

- устав общества с ограниченной ответственностью ПО «ТОПОЛ-ЭКО» и учредительный договор, на 9 л. [15];

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, на 8 л. [16];

- статья “ТОПАС-М: какой должна быть система водоочистки?”, Журнал «Лица бизнеса». Деловая столица», 2002 № 4-5, стр. 32-34, обложка, стр. 47, на 5 л. [16];

- сертификат соответствия № РОСС RU ПВ01, на 1 л. [17];
- диплом выставки «ЭКО-ПРАГА 96», на 4 л. [18];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2007 и постановление Девятого арбитражного суда от 19.06.2007, на 5 л. [19].

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

С учетом даты (13.10.2000) приоритета товарного знака по свидетельству №229299 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности и Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

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.

В соответствии со статьей 48 Закона, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора.

В соответствии с пунктом 1.9 Правил ППС в Палату 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительных элементов (двух параллельных линий синего и красного цвета), разделяющих словесные элементы «ТОПАС-М» и «TOPAS-M», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов. При исполнении словесного элемента «ТОПАС-М» был использован синий цвет, а расположенное под ним слово «TOPAS-M» выполнено красным цветом.

Как следует из материалов возражения и представленных к нему источников информации [1], комбинированное обозначение со 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 добросовестно производил свою продукцию – установки очистки сточных вод под обозначением «TOPAS». Поставки в Россию указанной продукции, произведенной в Чешской республике, осуществлялись согласно договорам [6-8]. Для реализации продукции на территории России была получена разрешительная документация [3, 4].

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 рассматривать правообладателя в качестве агента лица, подавшего возражения.

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, требования лица, подавшего возражение, не могут быть удовлетворены в связи с тем, что действия по подаче заявки и регистрации оспариваемого товарного знака совершены в отношении обозначения, отличного от товарного знака по свидетельству №228177, зарегистрированного в Чешской республике, который состоит из одного словесного элемента «TOPAS» и размещенной над ним комбинации оригинальных изобразительных элементов, а именно: волнистой линии, состоящей 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 №229299.**