

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 28.12.2018 возражение, поданное ООО «Торговый дом «Шустов», г. Зеленоград (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573157, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 573157 осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Оспариваемый товарный знак **ШУСТОВ** по заявке № 2016800039 с приоритетом от 09.04.1997 зарегистрирован 04.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 573157 на имя ООО «Крымский винный дом» (далее – правообладатель), 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Л. Самариной, д. 19 в отношении товаров 33, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Дата подачи заявки: 09.04.1997, свидетельство Украины № 14578.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 573157 произведена в нарушение статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а обращение правообладателя за признанием действия исключительных прав на спорный товарный знак является злоупотреблением правом. В возражении также отмечено, что в соответствии с абзацем 11 статьи 13¹ Федерального закона предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573157 в порядке, предусмотренном этой статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- законодателем установлено, что для признания на территории Российской Федерации действия исключительного права на товарный знак, лицо, обращающееся за таким признанием, должно иметь удостоверенное официальным документом Украины на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов право на товарный знак и иметь место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым;
- ООО «Крымский винный дом» (правообладатель) имеет местонахождение постоянно действующего исполнительного органа по адресу: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Л. Самариной, д. 19. В соответствии с информацией, имеющейся в ЕГРЮЛ, правообладатель в установленном законом порядке осуществил государственную регистрацию 14.08.2014 года с присвоением ОГРН 1149102030560.
- 18 марта 2014 года - на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов у правообладателя отсутствовало право на оспариваемый товарный знак, удостоверенное официальным документом Украины;

- оспариваемый товарный знак был приобретен правообладателем у предприятия «Одесский коньячный завод», расположенного по адресу: 65005, Украина, г. Одесса, ул. Мельницька, д. 13, 10 июля 2014 года. Таким образом, на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, права в Украине на оспариваемый товарный знак принадлежали предприятию, не имеющему место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым. Указанное обстоятельство делает невозможным признание на территории Российской Федерации исключительных прав на спорный товарный знак за ООО «Крымский винный дом»;

- действия правообладателя по приобретению после 18 марта 2014 года прав на спорный товарный знак и обращение за признанием действия исключительных прав на него на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» является злоупотреблением правом;

- в официальном бюллетене № 10 от 25.05.2016 года, указано, что на день принятия решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака № 573157 не были заполнены поля о приоритете по свидетельству на товарный знак, выданному на Украине;

- лицом, подавшим возражение, подана в ФИПС заявка на государственную регистрацию обозначения «SHUSTOV» (№ 2017744839) в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства обозначению был противопоставлен в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573157 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия выписки на товарный знак № 573157 от 04 мая 2016 года [1];
- копия уведомления, подтверждающего подачу заявителем заявки на товарный знак «SHUSTOV» от 27 октября 2017 года [2];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2017744839 от 25.06.2018 года [3];
- копия заявки № 2017744839 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака [4];
- копия ответа по заявке № 2017744839 [5];
- копия ответа на обращение от 20.04.2018 [6];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крымский винный дом» [7].

Правообладателем был представлен отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения;
- в возражении указано, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 573157 противоречит требованиям статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данное основание не предусмотрено статьей 1512 Кодекса, а иных оснований по пункту 2 статьи 1512 Кодекса в возражении не указано;
- в материалах возражения выражено согласие с тем, что правообладатель был зарегистрирован в ЕГРЮЛ в сроки, установленные пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ (до 01.03.2015, а именно – 14.08.2014). Кроме того, заявление о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации было подано в срок, установленный пунктом 4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявления и документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права на территории

Российской Федерации, утв. Приказом Роспатента от 13.10.2014 № 159, то есть до 01.07.2016, а именно – 15.03.2016;

- решение о признании действия исключительного права на товарный знак «ШУСТОВ» в отношении товаров 33 класса МКТУ на базе свидетельства на товарный знак Украины № 14578 было принято Роспатентом по результатам рассмотрения соответствующего заявления;

- доводы лица, подавшего возражение, уже были предметом рассмотрения Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения о признании недействительным решения о государственной регистрации сходного товарного знака SHUSTOFF по свидетельству №573159 (копия решения Роспатента от 20.03.2019 прилагается).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2019, представителями лица, подавшего возражение, была представлена копия выписки из Государственного реестра свидетельств Украины относительно свидетельства №14578 по состоянию на 08.02.2019 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 573157 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в результате рассмотрения заявления о признании действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины № 14578 на территории Российской Федерации.

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам

правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В статье 1512 Кодекса предусмотрены основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) 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;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса;

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в

одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;

б) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

7) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1496 настоящего Кодекса.

Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.

4. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.

Относительно доводов возражения коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак **ШУСТОВ** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 28.12.2018, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Следует отметить, что лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

В подтверждение заинтересованности лицом, подавшим возражение, представлены сведения о делопроизводстве в ФИПС в отношении поданной заявки № 2017744839 на государственную регистрацию словесного обозначения «SHUSTOV» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Данная информация не свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «Крымский винный дом» затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

В возражении не представлено каких-либо иных материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, на дату подачи возражения являлось производителем товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в указанной сфере деятельности.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, на основании которых ООО «Торговый дом «Шустов» могло бы быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573157 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой

охраны знака, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Доводы возражения сводятся к несоответствию оспариваемого товарного знака положению статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, на день принятия в состав Российской Федерации Республики Крым права на товарный знак «ШУСТОВ» на территории Украины принадлежали предприятию, не имеющему место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым.

В соответствии с частью первой статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарные знаки) и наименования мест происхождения товаров, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара и исключительного права на такое наименование по поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению правообладателя - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации на основании статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», или юридического лица, подавшего заявление в порядке, предусмотренном статьей 19

Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно части одиннадцатой статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи».

Решение о признании действия исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ на базе свидетельства на товарный знак Украины № 14578 было принято Роспатентом по результатам рассмотрения соответствующего заявления ООО «Крымский винный дом» на основании соответствия всех представленных документов требованиям законодательства. Материалами возражения иного не доказано.

Документального подтверждения того, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса не представлено.

Кроме того, возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака положению статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Вместе с тем следует отметить, что данное основание не предусмотрено статьей 1512 Кодекса. Так, частью шестнадцатой статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что признание действия исключительных прав, в частности, на товарный знак может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с нарушением положений частей первой и четвертой настоящей статьи.

Доводы лица, подавшего возражение, касающиеся злоупотребления правом, не подкреплены решением соответствующего компетентного органа.

Также коллегия отмечает, что на дату заседания коллегии согласно Госреестру соответствующее поле содержит сведения о приоритете (09.04.1997) товарного знака по свидетельству №14578, выданному на Украине.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 573157 статьям 1512, 1513 Кодекса является недоказанным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 573157.