

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 11.08.2006, поданное компанией «Мотт'с ЛЛП», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292309, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №292309 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2005 по заявке №2004717081/50 с приоритетом от 29.07.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ниагара продукт ЛТД», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Сlamato», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292309, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным статьей 6-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция) и подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «CLAMATO» в США согласно регистрации №0699486 от 14.06.1960 в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- 2) между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был заключен договор от 01.03.2004 исключительной дистрибуции продукции под товарными знаками, в частности, «CLAMATO», в отношении Российской Федерации;
- 3) согласно пункту 7.1 указанного договора правообладатель обязуется никогда не заявлять какие-либо права на товарные знаки лица, подавшего возражение, а согласно пунктам 7.3 и 7.5 того же договора прямо обязуется не использовать, не пытаться использовать, не подавать заявки на регистрацию и не регистрировать товарные знаки лица, подавшего возражение, ни в каком ином порядке, кроме порядка, прямо предусматриваемого данным договором;
- 4) оспариваемый товарный знак «Clamato» по свидетельству №292309 был заявлен правообладателем на регистрацию 29.07.2004 без разрешения владельца – лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Clamato» по свидетельству №292309 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих документов и их переводы на русский язык:

1. Регистрация №0699486 от 14.06.1960 товарного знака «CLAMATO» в США – на 11 л.;
2. Договор от 01.03.2004 исключительной дистрибуции продукции под товарными знаками лица, подавшего возражение, заключенный между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в отношении территории Российской Федерации – на 36 л.;
3. Счета о поставках продукции и письма, подтверждающие оплату, – на 15 л.;

4. Фотографии поставляемой в Российскую Федерацию продукции – на 3 л.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 11.08.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.11.2006, лицом, подавшим возражение, по согласованию с правообладателем, было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с проведением сторонами переговоров об уступке оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, в подтверждение чего был представлен проект соответствующего договора. Данное ходатайство Палатой по патентным спорам было удовлетворено.

Однако, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.04.2007, сторонами не были представлены какие-либо ходатайства и документы, касающиеся процессуальных аспектов рассмотрения дела, и возражение от 11.08.2006 было рассмотрено по существу.

Следует отметить, что правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на данном заседании отсутствовал и отзыв на возражение от 11.08.2006 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (29.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Конвенцию и Закон.

В соответствии со статьей 6-septies Конвенции, 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 в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу,

если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №292309 представляет собой словесное обозначение «Сlamato», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «CLAMATO» в США по регистрации №0699486 от 14.06.1960. Согласно указанной регистрации, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «CLAMATO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ [1].

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был заключен договор от 01.03.2004 исключительной дистрибуции продукции под товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, в частности, товарный знак «CLAMATO», в отношении территории Российской Федерации. Так, согласно пункту 2.1 данного договора, лицо, подавшее возражение, предоставляет правообладателю исключительное право на ввоз в Российскую Федерацию, продажу и сбыт, но не на производство продуктов на данной территории, а также предоставляет неисключительное право рекламировать продукты и стимулировать сбыт продуктов на территории России [2].

В соответствии с пунктом 7.1 вышеуказанного договора правообладатель обязуется никогда не заявлять какие-либо права на товарные знаки лица, подавшего возражение, а согласно пунктам 7.3 и 7.5 того же договора прямо обязуется в течении срока действия договора и бессрочно по его истечении не использовать, не пытаться использовать, не подавать заявки на регистрацию и не регистрировать товарные знаки лица, подавшего возражение, ни в каком ином порядке, кроме порядка, прямо предусматриваемого данным договором [2].

Законодательством Российской Федерации, а именно, пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрена возможность совершения по агентскому договору одной стороной (агентом) юридических и иных действий по поручению другой стороны (принципала) за вознаграждение от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Следует также отметить, что положение статьи 6-septies Конвенции в силу своей цели позволяет его применять и к более широкому кругу лиц – к тем, кто действовал в качестве распространителя изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от их имени.

Таким образом, правообладатель несет определенные агентские обязательства по отношению к лицу, подавшему возражение.

В возражении от 11.08.2006 указано, что оспариваемый товарный знак «Clamato» по свидетельству №292309 был заявлен правообладателем на регистрацию 29.07.2004 от своего собственного имени без разрешения лица, подавшего возражение, что является грубым нарушением указанных выше

положений дистрибьюторского договора и, как следствие, статьи 6-septies Конвенции.

Изложенное обуславливает право лица, подавшего возражение, потребовать аннулирования оспариваемого знака либо переоформления регистрации в свою пользу, если только агент (правообладатель) не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Следует отметить, что переоформление регистрации на имя лица, подавшего возражение, путем заключения договора об уступке оспариваемого товарного знака сторонами не осуществлено, а правообладателем не представлены доказательства, оправдывающие его неправомерное действие.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №292309 требованиям статьи 6-septies Конвенции и подпункта 3 пункта 1 статьи 28 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Clamato» по свидетельству №292309 недействительным полностью.