

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054402, поданное Индивидуальным предпринимателем Курко Евгением Александровичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.2010, с указанием конвенционного приоритета от 15.03.2010, за №1054402 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ТехноХимРеагент", Украина, в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации. Согласно заявлению правообладателя от 23.09.2019 Международным Бюро ВОИС внесены изменения в сведения о правообладателе знака по международной регистрации. В частности в качестве правообладателя указано второе юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью "ТехноХимРеагентБел" (Республика Беларусь). Информация об указанном изменении сведений опубликована в информационном бюллетене Международного бюро ВОИС «Gazette WIPO» № 44 за 2019 год.

Знак по международной регистрации №1054402 представляет собой словесное обозначение «PuroTech», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 14.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных положениями статей 1478, 1510, 1511 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в отношении Российской Федерации право на знак по международной регистрации № 1054402 принадлежит не одному юридическому лицу, как в соответствии со статьей 1478 Кодекса, а двум юридическим лицам.

Коллективное владение на территории Российской Федерации предусмотрено законодательством для владельцев коллективного товарного знака, регистрируемого на основании статей 1510, 1511 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны знаку «PuroTech» по международной регистрации №1054402, так как является владельцем товарных знаков с тождественным словесным элементом по свидетельствам №№759218, 731972, 726609, 724855 (PUROTECH). При этом указанные средства индивидуализации зарегистрированы в отношении товаров 01 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии 09.12.2020 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, по мнению правообладателя, является недоказанной. В частности товарные знаки по свидетельствам №№724855, 726609, на которые ссылается податель возражения, не

зарегистрированы в отношении товаров 01 класса МКТУ. Действия ИП Курко Е.А. по подаче возражений против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1054402 представляют собой злоупотребление правом и не направлено на защиту каких-либо охраняемых законом интересов. Так, комиссия УФАС по Челябинской области в своем решении от 25.12.2018 №18088/08 признала группу, в которую входит ИП Курко Е.А., нарушившей антимонопольное законодательство при распространении информации об идентичности химреагентов, производимых компаниями-участниками настоящего спора. Кроме того, арбитражные суды в Российской Федерации установили факты злоупотребления правом, сговора и мошеннических действий ИП Курко Е.А. по созданию «фиктивного» производства химических реагентов на основании мнимых договоров переработки (арбитражные дела №№ А76-2423/2018, А07-24394/2017).

Оспариваемый товарный знак был подан на регистрацию в 2010 году, решение о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации было вынесено в сентябре 2011 года. При этом законность возникновения этого права лицом, подавшим возражение, не оспаривается. Таким образом, лицо, подавшее возражение, оспаривает не предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации, а внесение в Международный реестр записи о переходе права в отношении Российской Федерации, совершенное в ноябре 2019 года, в результате которого правообладателем знака стали двое юридических лиц.

По мнению лица, подавшего возражения, статья 1478 Кодекса не ограничивает количество правообладателей одним лицом, а касается статуса юридического лица либо индивидуального предпринимателя у заявителя.

Учитывая, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку осуществлено на основании Мадридской системы регистрации знаков, применению подлежит не только национальное законодательство, но и нормы международного права. Так, Правило 8 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, а также пункты 04.01 и 07.12 Руководства по международной

регистрации знаков, напрямую предусматривают возможность подачи международной заявки от имени нескольких заявителей.

Кроме того, согласно статье 6С Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. В соответствии с положениями статьи 1202 Кодекса личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. Юридическое лицо – первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака – компания, зарегистрированная по праву Украины. Товарный знак по праву Украины может принадлежать совместно нескольким юридическим лицам, о чем прилагается соответствующее заключение.

На основании всего вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1054402.

Лицом, подавшим возражение, направлены пояснения на отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Судом по интеллектуальным правам в ходе рассмотрения по делу № СИП-386/2017, установлено, что ИП Курко Е.А. является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 1054402, при этом то обстоятельство, что при подаче настоящего иска предприниматель действовал исключительно с намерением причинить вред ответчику либо иным образом заведомо недобросовестно осуществил свое право (пункт 1 статьи 10 ГК РФ), судом не установлено.

В соответствии с пунктом 68.01 Руководства по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским Соглашением и Мадридским Протоколом, действие изменения права собственности на международную регистрацию в отношении определенной Договаривающейся стороны регулируется национальным законодательством. В отзыве не приведен официальный документ, в котором бы сообщалось, что наличие двух владельцев не противоречит Российскому публичному порядку и российскому законодательству.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.12.2020, представителем правообладателя представлено дополнение к отзыву, в котором повторно изложено несогласие правообладателя с доводами возражения, а также проанализированы положения раздела 68 Руководства по международной регистрации знаков в соответствии с мадридским соглашением и мадридским протоколом. Данные положения предусматривают возможность национального ведомства не принять изменения в сведения о статусе владельцев знака по международной регистрации. Однако со стороны Федерального института промышленной собственности России такого заявления сделано не было.

К отзыву приложено юридическое заключение по праву Украины (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.03.2010) международной №1054402 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 № 4322 (далее - Правила).

На основании положений подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Согласно статье 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям статей 1478, 1510, 1511 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что статьей 1512 Кодекса, предусматривающей основания оспаривания предоставления правовой охраны

зарегистрированным товарным знакам, не содержит такого основания для оспаривания, как несоответствие требованиям статей 1510, 1511.

Таким образом, из всего объема требований по возражению коллегия обладает компетенцией на проверку международной регистрации №1054402 требованиям статьи 1478 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена принадлежностью ему товарных знаков по свидетельствам №759218, 731972, 726609, 724855, содержащих тождественный словесный элемент «PuroTech» и зарегистрированных в отношении однородных товаров. Также в материалах возражения сообщается, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака являются сторонами судебного спора о досрочном прекращении товарного знака по делу №СИП-386/2017.

Однако наличие прав на сходные знаки с более поздним приоритетом, а также судебные споры лица, подавшего возражения, не обосновывают, каким образом его права нарушаются международной регистрацией №1054402, действующей на территории Российской Федерации на имя двух владельцев одновременно.

Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1054402 по основаниям несоответствия требованиям статьи 1478 Кодекса. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Оспариваемый знак «PuroTech» по международной регистрации № 1054402 с конвенционным приоритетом от 15.03.2010 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивалась на основании статьи 9 *sexies* Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее - Протокол) от 1989 г., участником которого Российская Федерация стала с 10 июня 1997 года. Кроме того Российская Федерация с 01.07.1996 года является страной-участницей Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г (далее – Соглашение).

Указанные международные соглашения устанавливают порядок оформления заявок на товарные знаки, правовая охрана которым может испрашиваться в любой из стран-участниц Мадридского соглашения и Протокола к нему посредством соответствующего заявления, поданного через Международное Бюро ВОИС.

Решением Роспатента от 06.09.2011 знаку по международной регистрации №1054402 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации на имя общества с ограниченной ответственностью «ТехноХимРеагент» (Украина).

Согласно официальному информационному бюллетеню Международного Бюро ВОИС №44 от 2019 года владельцем оспариваемого товарного знака 23.09.2019 подано заявление в отношении Российской Федерации о смене правообладателя с прежнего владельца «Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХимРеагент» (Украина, ул. Цымлянская, 29А, г. Запорожье, 69034) на следующие лица «Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХимРеагент» (Украина, ул. Цымлянская, 29А, г. Запорожье, 69034) и Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХимРеагентБел» (Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Дзержинского, д.116А)». Указанные изменения внесены в международную регистрацию Международным бюро ВОИС от 14.11.2019 (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/gaz/details.jsp?seq=2&lang=e>).

Согласно статье 9 bis Протокола к Мадридскому соглашению последующие указания (о смене правообладателя, о замене представителя, о смене адреса владельца знака, об отказе заявителя от части товаров на территории той или иной договаривающейся страны; отказ от знака на территории той или иной договаривающейся страны) направляются по формам, предусмотренным МБ ВОИС, непосредственно в Международное бюро, которое рассматривает соответствующие заявления и принимает решения о внесении изменений. При этом в адрес национальной администрации последующие указания, напрямую не поступают, так как реестры международных регистраций не ведутся национальными администрациями, данные реестры ведутся Международным Бюро.

Что же касается компетенции национальных администраций в части отказа в предоставлении правовой охраны международной заявке, то они регламентированы статьей 5 Протокола. В соответствии с указанной нормой отказ национальной администрации может основываться только на мотивах, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знаку, заявка на который подана непосредственно в ведомство, уведомившее об отказе. Однако в охране не может быть отказано, даже частично, только на том основании, что применимое национальное законодательство допускает регистрацию знаков только для ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг.

Положения Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г. – далее Парижская конвенция), в частности, нормы абзаца «В» статьи 5 регламентируют ограниченный перечень оснований для отказа в регистрации знака национальными администрациями. Среди таких оснований перечислены нарушение прав третьих лиц (владельцев сходных средств индивидуализации), отсутствие различительной способности заявляемого обозначения, противоречие морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность, а также в случае признания действий заявителя по приобретению прав на обозначение, актом недобросовестной конкуренции (статья 10 bis).

Иных оснований для отказа национальными администрациями в предоставлении правовой охраны знакам по международным регистрациям не предусмотрено Парижской конвенцией.

Перечисленные выше нормы Парижской конвенции, Протокола к Мадридскому соглашению являются частью правовой системы Российской Федерации и подлежат соблюдению и применению.

Кроме того коллегия принимает во внимание положения пункта «3С» статьи 5 Парижской конвенции, которые прямо предусматривают возможность совладения

товарным знаком, а также положения Правила 8 раздела 2 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (с изменениями, внесёнными документами: ММ/А/49/3 (вступили в силу 1 апреля 2016 г.) и ММ/А/50/4 (вступили в силу 1 июля 2017 г.), которые предусматривают возможность указания нескольких заявителей по международной заявке (далее – Инструкция). При этом следует отметить, что Инструкция принята тем же органом, что и Соглашение и Протокол к нему, а именно, Ассамблеей специального союза для международной регистрации знаков, то сеть является актом официального толкования.

Что же касается законодательства страны базовой заявки международной регистрации №1054402, которой является Украина, коллегия отмечает следующее. Представленное заключение (1) дополнительно свидетельствует о допустимости регистрации товарного знака на имя нескольких заявителей. Однако нормы права Украины в области интеллектуальной собственности не относятся к российскому праву и не являются частью российской правовой системы.

Что касается доводов правообладателя о том, что действия ИП Курко Е.А. по подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1054402 являются злоупотреблением правом, а также актом недобросовестной конкуренции, то коллегия не обладает компетенцией в части установления соответствующих юридических фактов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2020, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1054402.