

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.04.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку «ELEKTA» по свидетельству №223756, поданное по поручению Метрополь Холдингс ЛТД, г. Порт-Луи, Герцог Эдинбургский Авеню, д. 5, Маврикий (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000727104/50 с приоритетом от 26.10.2000 зарегистрирован 04.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №223756 на имя Власова Валентина Константиновича, 113461, Москва, ул. Каховка, д. 14, к. 1, кв. 63, в отношении товаров и услуг 08, 09, 11, 21, 37 классов МКТУ. В соответствии с договором, зарегистрированным в Роспатенте 22.07.2003 за №3733, товарный знак уступил компании Франклайн Индастриэз Лимитед, 11/Ф, Голд и Сильвер Коммерциал Билдинг, 12-18 Мерсер Стрит Шунг Ванг, Гонг-Конг, Китай (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ELEKTA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №223756 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 2 Закона Российской

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и статьи 1478 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при подаче заявки №2000727104/50 на регистрацию товарного знака Власовым В.К. было представлено свидетельство №14/12210 от 20.05.1997г. о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, со сроком действия на пять лет до 20.05.2002г.;
- факт прекращения предпринимательской деятельности Власовым В.К. на 20.05.2002г. подтверждается выпиской из базы данных ЕГРН г. Москвы за №26-17/057512 от 30.06.2006г.;
- на дату (04.10.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №223756, а также на дату (22.07.2003) регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак на имя компании Франклин Индастриэз Лимитед Власов В.К. не имел статуса индивидуального предпринимателя, что противоречит требованиям законодательства;
- специалисты Роспатента неоднократно давали письменные ответы по запросам представителя лица, подавшего возражения, о том, что «регистрация товарного знака с последующей выдачей свидетельства на имя физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, не может быть осуществлена», а также что положения Кодекса и Закона не предусматривают изменения оснований оспаривания правовой охраны товарному знаку при изменении правообладателя на момент оспаривания;

- эти положения подтверждаются практикой Палаты по патентным спорам по аналогичным делам: товарные знаки «ИКОРЕЦКАЯ» «НАДЕЖДА», «ЖИВЧИК».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №223756 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- Копия выписки из ЕГРИП №26-17/057512 от 30.06.2006г. [1];
- Копия свидетельства №14/12210 от 20.05.1997г. [2];
- Копия письма №23/16-1155 от 24.09.2007г. за подписью начальника Управления по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Л.Л. Кирий [3];
- Копия письма №23/16-1170 от 14.10.2008г. за подписью начальника Управления по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Л.Л. Кирий [4];
- Копия письма №02/24-1513/08 от 21.01.2010 за подписью Л.Л. Кирий [5].

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.10.2000) поступления заявки №2000727104/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №223756 представляет собой слово «ELEKTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Регистрация оспариваемого товарного знака была произведена 04.10.2002 на имя Власова Валентина Константиновича. При подаче заявки №2000727104/50 им было представлено свидетельство № 14/12210 от 20.05.1997 о государственной регистрации его в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, выданное сроком на пять лет. Таким образом, требования законодательства в части подачи заявки надлежащим лицом, были соблюдены.

Из документа [1] следует, что Власов В.К. с 20.05.2002 прекратил осуществление предпринимательской деятельности, в связи с чем был снят с учета. Таким образом, на момент регистрации оспариваемого товарного знака Власов В.К. не являлся предпринимателем. Однако в тот период, когда правообладателем знака являлся Власов В.К. (с 20.05.2002 по 22.07.2003), предоставление исключительного права на товарный знак по свидетельству №223756 оспорено не было.

Из изложенного выше следует, что экспертиза на дату принятия оспариваемого решения о регистрации товарного знака не располагала информацией о прекращении предпринимательской деятельности Власова

В.К. Вместе с тем отсутствие документов об этом на дату принятия решения не свидетельствует об ошибочности или незаконности действий экспертизы по следующим причинам. Так, действия экспертизы по рассматриваемой заявке были осуществлены в полном соответствии с компетенцией экспертизы, установленной требованиями статьи 12 Закона. Проверка факта государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя при экспертизе заявки на товарный знак и на стадии его регистрации и выдачи свидетельства федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не осуществляется и ответственность за несоблюдение заявителем нормы пункта 1 статьи 8 Закона лежит на заявителе. Вместе с тем документы, подтверждающие статус заявителя при подаче заявки на государственную регистрацию товарных знаков, могут быть представлены по его инициативе и приобщены к делу заявки.

Отказывая в удовлетворении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что впоследствии права на товарный знак «ELEKTA» по свидетельству №223756 были переданы по договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 22.07.2003 за №3733, фирме Franklin Industriез Лимитед. Из указанного следует, что на момент подачи возражения в Палату по патентным спорам правообладателем товарного знака являлось юридическое лицо, в правоспособности которого у лица, подавшего возражение, сомнения отсутствуют. Таким образом, на момент возникновения правоотношений в связи с оспариванием исключительных прав на товарный знак регистрация не противоречила требованиям законодательства в части пункта 3 статьи 2 Закона.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические

обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака. Согласно документам, имеющимся в материалах дела, товарный знак «ELEKTA» применялся на территории Российской Федерации фирмой Франклин Индастриэз Лимитед для маркировки продукции с 2004 года.

Что касается требования лица, подавшего возражение, о занесении в протокол заседания коллегии факта того, что при регистрации товарного знака «ELEKTA» по свидетельству №223756 нарушены положения статьи 2 Закона, следует отметить, что согласно пункту 4.7 Правил Палаты по патентным спорам в протоколе заседания коллегии отражаются основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения. Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 2 Закона содержался в первоначальных материалах возражения, в связи с чем не требует отражения в протоколе заседания коллегии. Дополнительные доводы лица, подавшего возражение, были отражены в протоколе заседания коллегии в пункте 5 «документы, приобщенные к протоколу» в виде приложений 1-5. Ввиду отсутствия на заседании коллегии правообладателя и представителя экспертизы, требования лица, подавшего возражение, о приобщении к протоколу мнения данных лиц по рассматриваемому делу, не могут быть удовлетворены.

Кроме того, следует отметить, что согласно положениям пунктов 2, 3 статьи 1248 Кодекса в полномочия палаты по патентным спорам входит рассмотрение и разрешение споров, связанных, в частности, с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам, а не пресечение факта нарушения законодательства Российской Федерации, ликвидация последствий этих нарушений, а также вынесение предписаний Роспатенту, о чём ходатайствовало лицо, подавшее возражение, согласно приложению 4 к протоколу заседания коллегии.

Кроме того, по окончанию заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступило особое мнение от 17.09.2010 патентного поверенного РФ Гришиной Л.В. В нем отмечается, что возражение не было рассмотрено по существу, поскольку в ходе рассмотрения дела не было удовлетворено ходатайство лица, подавшего возражение, о присутствии на заседании коллегии эксперта, принимавшего решение о регистрации оспариваемого товарного знака, либо иного представителя экспертизы. Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, присутствие этих лиц необходимо для вынесения правильного решения по возражению от 23.04.2010. Анализ особого мнения показал, что указанные в нем требования не основаны на нормах действующего законодательства. Так, согласно пункту 4.3 Правил Палаты по патентным спорам участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы. Это означает, что присутствие представителя экспертизы не является обязательным. Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам в установленном порядке уведомила экспертизу о дате проведения коллегии по рассмотрению возражения от 23.04.2010. Однако, согласно положениям пункта 4.3 Правил Палаты по патентным спорам, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Следует отметить, что в Палату по патентным спорам поступило особое мнение господина Иосилевича А.Л., который согласно доверенности, также является представителем лица, подавшего возражение. Однако согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном органе, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Также в соответствии с

пунктом 2.1 Правил Палаты по патентным спорам иностранные юридические лица совершают действия, связанные с подачей возражений, в том числе участвуют в заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам, через патентных поверенных. Ввиду того, что господин Иосилевич А.Л. не имеет статуса патентного поверенного, представленное им особое мнение не может быть учтено в рамках данного дела.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №223756.**