

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), рассмотрела возражение от 29.12.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2009, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Львовская изоляторная компания», Украина (далее — лицо, подавшее заявление) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252278, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.07.2003 за №252278 по заявке №2002716534/50 с приоритетом от 23.08.2002 на имя Закрытого акционерного общества «Арматурно-изоляторный завод» для товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 23.08.2012.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, “ассоциирующееся с линией электропередач”.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2008, в котором изложено мнение о том, регистрация №252278 противоречит требованиям, установленным статьей 6 septies (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в момент подачи заявки №2002716534/50 ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» являлось совладельцем официального представителя ТОО «Львовская изоляторная компания» на территории Российской Федерации;

- официальный представитель – ОАО «ПО «Промарматура», по Соглашению о деятельности в качестве представителя по сбыту от марта 2002 года и по Контракту №11-ЛИК/02 от 19.08.2008 представляло ТОО «Львовская изоляторная компания» на территории Российской Федерации;

- участники соглашения и контракта обязались соблюдать права на товарные знаки сторон (п.п. 4.8 и 4.27 Соглашения);

- однако, ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», совладелец ОАО «ПО «Промарматура», подает на регистрацию в Российской Федерации заявку №2002716534/50 на товарный знак, идентичный товарному знаку по свидетельствам Украины №1508 и №12312, принадлежащий ТОО «Львовская изоляторная компания»;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №252278 была произведена на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» тогда, как он является представителем ТОО «Львовская изоляторная компания» - обладателя исключительного права на тождественный товарный знак в Украине – государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной конвенции.

В подтверждении изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- соглашения б/н, на 6 л. [1];

- контракт №11-ЛИК/02 от 19.08.2002, на 3 л. [2];

- свидетельство Украины №1508, на 2 л. [3];

- свидетельство Украины №12312, на 2 л. [4];

- схема структуры акционеров ОАО «ПО «Промарматура», на 4 л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №252278 недействительной полностью.

В адрес правообладателя (ЗАО «Арматурно-изоляционный завод», 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрь, д. 38) и в адрес его представителя (Старцевой А.А., 103009, Москва, Брюсов пер., 7, кв. 61), указанные в Госреестре и в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 24.04.2009 за №2002716534/50(893472) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.09.2009, и приложением возражения в адрес правообладателя.

В материалах заявки №2002716534/50 имеется возврат с почты корреспонденции, направленной в адрес ЗАО «Арматурно-изоляционный завод», с отметкой о том, что адресат по указанному адресу не значится.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.09.2009, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2002) приоритета товарного знака по свидетельству №252278 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Парижская конвенция), Закон 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), Кодекс и упомянутые Правила.

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 с подпунктом 5 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

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 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 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.

Товарный знак по свидетельству №252278 представляет собой изобразительное обозначение в виде сложной геометрической фигуры белого цвета с черным контуром. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» в отношении товаров 17 класса МКТУ – изоляторы для линии электропередач.

Статья 6 septies (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности предусматривает возможность аннулирования регистрации в том случае, когда агент или представитель владельца знака в одной из стран Союза подает заявку от собственного имени.

Однако из материалов возражения коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что Товарищество с ограниченной ответственностью «Львовская изоляторная компания» является обладателем исключительного права на товарный знак в одной из стран Союза, а его агентом на территории Российской Федерации выступал правообладатель оспариваемой регистрации №252278 - ЗАО «Арматурно-изоляторный завод».

Как следует из материалов возражения и представленных к нему источников информации [3], [4] изобразительное обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения – Украине в отношении товаров 17 класса МКТУ – изоляторы стеклянные, на имя Львовского изоляторного завода (свидетельство №1508) и в отношении товаров 19, 21 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного товарищества «Львовский изоляторный завод» (свидетельство №12312).

Таким образом, правообладателями товарных знаков [3], [4], зарегистрированных в Украине, являются иные организации, а их взаимосвязь с лицом, подавшим возражение, материалами возражения не подтверждена.

Относительно наличия агентских взаимоотношений, следует отметить следующие.

В соответствии с соглашением [1] ПО «Промарматура» является агентом по сбыту товаров ЗАО «Львовский изоляторный завод» (соглашение не содержит подписи ЗАО «Львовский изоляторный завод», что свидетельствует о его недействительности). Также представлен Контракт №11-ЛИК/02 от 19.08.2008 [2] о поставке товаров продавцом (ООО «Львовская изоляторная Компания»), покупателю (ОАО «ПО «Промарматура»), который не сопровождается документами, подтверждающими его исполнение (товарно-транспортными накладными, банковскими платежными поручениями).

Согласно схеме [5], прилагаемой к возражению, в состав акционеров ОАО «ПО «Промарматура» входит правообладатель товарного знака по свидетельству №252278 - ЗАО «Арматурно-изоляторный завод». Однако схема [5] не является документом, способным удостоверить состав акционеров ОАО «ПО «Промарматура». В этой связи не представляется возможным установить взаимосвязь между ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» и ОАО «ПО «Промарматура».

Резюмируя изложенное, требования лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252278 не могут быть удовлетворены.

Что касается ходатайства лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии на более поздний срок, то оно не было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам по следующим причинам.

Указанное ходатайство мотивировано “задержкой поступления документов, затребованных из областного архива и имеющих существенное значение для данного дела”.

Однако, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение может быть дополнено только общедоступными словарно-справочными изданиями, иные дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №252278.**