

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, и в соответствии с 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 возражение от 19.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алкон», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307857, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005723005/50 с приоритетом от 12.09.2005 зарегистрирован 02.06.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №307857 на имя Юфика Геннадия Борисовича (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «STRIKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.08.2010 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №307857 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) №9939В/2010 от 14.07.2010, правообладатель товарного знака по свидетельству №307857 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП) 09.08.2001г., однако с 01.01.2005г. он утратил данный статус;

- согласно выписке из ЕГРИП №9938В/2010 от 14.07.2010 после утраты статуса ИП правообладатель был вновь зарегистрирован в этом качестве только 17.11.2006г.;

- таким образом, правообладатель не являлся ИП в период с 01.01.2005г. по 17.11.2006г., при этом именно в этот период времени им была подана заявка на регистрацию товарного знака (12.09.2005) и предоставлена правовая охрана указанному товарному знаку (02.06.2006);

- учитывая вышеизложенное, заявка №2005723005/50 на регистрацию товарного знака была подана физическим лицом, не осуществлявшим предпринимательскую деятельность, а также исключительное право на товарный знак было предоставлено физическому лицу, не осуществлявшему предпринимательскую деятельность.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «STRIKE» по свидетельству №307857 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП №9939В/2010 от 14.07.2010 (1);
- выписка из ЕГРИП №9938В/2010 от 14.07.2010 (2).

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам ходатайствовал о прекращении делопроизводства по возражению от 19.08.2010, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило доказательств

заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307857.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило документы (учредительные документы ООО «Алкон», лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции; свидетельство №318245 на товарный знак «TENSTRIKE»; сведения, относящиеся к заявке №2008737563/50; лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству №318245; договоры поставки, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.), подтверждающие его заинтересованность в подаче возражения от 19.08.2010.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №307857 был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

- на дату подачи заявки №2005723005/50 на регистрацию товарного знака 12.09.2005 Юфик Геннадий Борисович являлся предпринимателем, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица. Регистрация была осуществлена 09.08.2001 Московской регистрационной палатой, о чем 13.08.2001 было выдано свидетельство за № 77:09:00823. Указанное свидетельство выдано со сроком действия до 07.08.2006г. Регистрация правообладателя в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, была осуществлена в соответствии с Законом от 07.12.1991 года № 2000-1 «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации»;

- по запросу правообладателя в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы № 18 по г.Москве, направленному 17.06.2010г., был получен ответ за № 06-20 от 21.06.2010г., в котором указано, что в период с 09.08.2001г. по 07.08.2006г. Юфик Геннадий Борисович состоял на учете в качестве ИП. Заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана

12.09.2005г., а регистрация была осуществлена 02.06.2006г., т.е. в период, когда правообладатель осуществлял предпринимательскую деятельность.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копию свидетельства №77:09:00823 о регистрации в качестве ИП (3);
- ответ на запрос № 06-20 от 21.06.2010 (4).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам дополнительно был представлен запрос Инспекции ФНС России №18 по г.Москве и ответ на него. Поскольку указанные сведения, не являющиеся общедоступными словарно-справочными источниками, отсутствовали при подаче возражения от 19.08.2010, как это предусмотрено пунктом 2.5 Правил ППС, они не учитываются при рассмотрении данного возражения, а могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307857.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета 12.09.2005 оспариваемого товарного знака по свидетельству №307857 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть

юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом.

В соответствии с пунктом 1 Правил правом на подачу заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и регистрацию товарного знака и знака обслуживания обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №307857 представляет собой словесное обозначение «STRIKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «STRIKE» по свидетельству №307857 основано на том, что заявка №2005723005/50 на регистрацию товарного знака, а также регистрация по этой заявке были произведены на физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП. Так, согласно представленной лицом, подавшим возражение информации (1, 2) Юфик Геннадий Борисович был зарегистрирован в качестве ИП 09.08.2001г., после чего с 01.01.2005г. утратил данный статус и вновь зарегистрировался в этом качестве только 17.11.2006г.

Однако, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №307857 представил копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, дата выдачи которого 13.08.2001 года со сроком действия на пять лет до 07.08.2006 (3), а также правообладателем был представлен ответ на запрос в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы России № 18, подписанный Советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, который сообщает, что физическое

лицо Юфик Геннадий Борисович, ИНН 771800110914 состоит на налоговом учете с 27.02.1997г., а в период с 09.08.2001 по 07.08.2006 состоял на учете в качестве индивидуального предпринимателя (4).

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №307857 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 2 и пункта 1 статьи 8 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307857.