

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563413, поданное совместно Обществом с ограниченной ответственностью "ТехноХимРеагент", Запорожье, Украина и Обществом с ограниченной ответственностью "ТехноХимРеагентБел", Республика Беларусь, город Гродно (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемая международная регистрация №1563413 знака «PUROTECH» подана на основании базовой регистрации в Российской Федерации по свидетельству №724855 и имеет приоритет базовой регистрации – 23.08.2019. В порядке Мадридского соглашения через Международное Бюро ВОИС охрана

испрашивалась в отношении территорий Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы в отношении товаров 02, 05 классов МКТУ.

В поступившем 14.10.2022 возражении выражено мнение лиц, его подавшего, о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительные подателей возражения, так как им принадлежит международная регистрация №1054402, содержащая тождественный словесный элемент с оспариваемым обозначением и зарегистрированная в отношении однородных товаров.

Также дополнение к возражению от 13.12.2022 содержит дополнительное основание оспаривания по пункту 3 статья 1483 Кодекса, как обозначение, способное вводить потребителя в заблуждение относительно производителя.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563413 недействительным.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Таблица с указанием продукции 02, 05 классов МКТУ, реализуемых в Казахстане, Киргизии, Молдове под наименованием PUROTECH;
2. Каталог ООО «ТехнохимреагентБел»;
3. Договор поставки от 18.04.2017 со спецификациями;
4. Техническое предложение ООО «ТехнохимреагентБел» от 2017 г.;
5. Свидетельство о государственной регистрации реагента для оборотных систем т.м. PUROTECH.

Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Претензии от правообладателей товарного знака по свидетельству №1054402 основаны на том, что ИП Курко Е.А. использует сходное обозначение в отношении однородных товаров, в то время как спорящими лицами реализуются разные по своим свойствам товары.

По мнению правообладателя, действия лиц, подавших возражения, по оспариванию товарных знаков правообладателя являются злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1563413 и отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (23.08.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1563413 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.) принятый постановлением Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. №1503, вступивший в силу для Российской Федерации 10 июня 1997 г. (далее – протокол).

В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Протокола если заявка на регистрацию знака была подана в Ведомство Договаривающейся стороны или если знак был зарегистрирован в реестре Ведомства Договаривающейся стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой "базовая регистрация") может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся сторон путем регистрации этого знака в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемые соответственно "международная регистрация", "Международный реестр", "Международное бюро" и "Организация") при условии, что:

(i) если базовая заявка была подана в Ведомство Договаривающегося государства или если базовая регистрация была осуществлена таким Ведомством,

лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином этого Договариваемого государства, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие в указанном Договариваемом государстве;

(ii) если базовая заявка была подана в Ведомство Договариваемой организации или если базовая регистрация была осуществлена таким Ведомством, лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином государства-члена этой Договариваемой организации, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории указанной Договариваемой организации.

Согласно статье 3bis Протокола охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на Договариваемую сторону только по заявлению лица, подающего международную заявку, или владельца международной регистрации. Однако такое заявление не может быть сделано в отношении Договариваемой стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

Оспариваемый знак «PUROTECH» по международной регистрации №1563413 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

В своем возражении лицо, его подавшее, приводит доводы о том, что оспариваемая международная регистрация №1563413 не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия установила, что международная регистрация №1563413 зарегистрирована Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 2 Протокола на основании базовой регистрации, осуществленной Роспатентом в отношении товарного знака по свидетельству №724855.

При указании стран, на территории которых правообладатель базовой национальной регистрации №724855 хотел бы получить охрану посредством международной регистрации, которой был присвоен №1563413, были перечислены

следующие страны: Белоруссия, Казахстан, Киргизская республика, Республика Молдова.

Кроме того, в соответствии со статьей 3bis Протокола правовая охрана международной регистрации №1563413 не может испрашиваться в отношении Российской Федерации, так как Россия является страной происхождения базовой регистрации.

Таким образом, коллегия констатирует, что в соответствии со статьей 1479 Кодекса международная регистрация №1563413 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации, так как не относится ни к регистрации, произведенной Роспатентом, ни к регистрации, произведенной на основании международного соглашения. Базовая регистрация по свидетельству №724855, зарегистрированная в России, является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности и в отношении данного товарного знака подано самостоятельное возражение от имени лиц, подавших рассматриваемое возражение.

Учитывая отсутствие действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1563413, являющегося предметом оспаривания, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2022.