

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.08.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 531009, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 531009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2014 по заявке № 2013737365 с приоритетом от 29.10.2013 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на имя Открытого акционерного общества «Бенат», г. Тюмень (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 07.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1496 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке № 2013737372 на государственную регистрацию товарного знака «ЖИВИЦА» (далее – противопоставленная заявка), тождественного оспариваемому товарному знаку. При этом было отмечено, что датой подачи противопоставленной заявки является 29.10.2013, которая совпадает

с датой приоритета оспариваемого товарного знака – 29.10.2013, и приведенный в ней перечень товаров содержит товары «пиво» и «алкогольные напитки (за исключением пива)», однородные товару «водка» оспариваемой регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, признав заявку № 2013737365, по которой была произведена его государственная регистрация, отозванной.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на него отзывы, поступившие в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2015 и 29.04.2016, доводы которых сводятся к тому, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена правомерно, так как на дату государственной регистрации этого товарного знака (23.12.2014) противопоставленная заявка была признана отозванной, то есть она никак не являлась препятствием для государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

Кроме того, правообладателем было отмечено, что пунктом 3 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, в частности, принятие решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании отозванными всех заявок, поданных в одну и ту же дату, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для удовлетворения возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

В свою очередь, правообладателем были представлены документы, содержащие сведения об использовании им оспариваемого товарного знака [1].

На основании изложенного выше правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.07.2016 об отказе в удовлетворении

данного возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака. Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения следующими фактическими и правовыми обстоятельствами.

Противопоставленная заявка № 2013737372 решением Роспатента от 04.04.2014 была признана отозванной, ввиду чего и было принято решение Роспатента от 24.11.2014 о государственной регистрации в качестве товарного знака тождественного обозначения по иной заявке № 2013737365, то есть оспариваемого товарного знака по свидетельству № 531009, зарегистрированного 23.12.2014.

Однако делопроизводство по противопоставленной заявке № 2013737372, признанной отозванной, было возобновлено на основании решения Роспатента от 08.09.2015, принятого во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015 по делу № СИП-25/2015, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2015.

Поскольку решение Роспатента от 04.04.2014 о признании отозванной противопоставленной заявки № 2013737372 было признано недействительным указанным выше решением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015, то данное решение Роспатента о признании заявки отозванной, по мнению коллегии, стало не подлежать применению (было отменено), согласно пункту 8 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, именно со дня принятия судом соответствующего решения, то есть лишь с 31.03.2015.

Исходя из того обстоятельства, что на дату государственной регистрации оспариваемого товарного знака (23.12.2014) противопоставленная заявка № 2013737372 считалась отозванной, коллегия пришла к выводу, что она никак не являлась препятствием для предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, и, следовательно, государственная регистрация этого товарного знака была произведена правомерно.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что положениями пункта 3 статьи 1496 Кодекса на случай отсутствия соглашения между разными заявителями,

подавшими соответствующие заявки на тождественные обозначения в одну и ту же дату, предусматривается определенная санкция в отношении всех спорящих сторон, а именно признание всех этих заявок отозванными на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что было бы возможным осуществить лишь на стадии экспертизы таких обозначений. Так, в Правилах ППС отсутствуют какие-либо правовые нормы, которыми предусматривалась бы возможность принятия решения о признании отозванными и заявки, по которой уже была произведена регистрация товарного знака на имя правообладателя, и противопоставленной заявки лица, подавшего возражение.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не усмотрела каких-либо оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку именно в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1496 Кодекса, которыми было мотивировано, собственно, рассматриваемое возражение. Какие-либо иные мотивы для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в возражении не указывались.

К тому же, коллегия приняла во внимание и то, что предоставленные правообладателем документы [1] содержали сведения о реальном использовании им оспариваемого товарного знака в сфере производства алкогольной продукции.

Однако, в свою очередь, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-632/2016 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2016 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что на дату вынесения Роспатентом решения от 11.07.2016 он должен был исходить из того факта, что две заявки были поданы одновременно, поскольку вторая уже не являлась на эту дату отозванной.

Исходя из этого обстоятельства, суд пришел к выводу, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку является неправомерным, так как государственная регистрация соответствующего товарного знака на имя только

одного правообладателя при наличии в Роспатенте двух заявок на тождественные товарные знаки, имеющих одну и ту же дату приоритета, противоречит общественным интересам, то есть требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обуславливая именно этим мотивом, отсутствующим в возражении, вывод о нарушении оспариваемой регистрацией товарного знака, собственно, требований пункта 3 статьи 1496 Кодекса.

При этом судом было также отмечено, что последующее использование знака правообладателем не имеет правового значения для данного дела, поскольку правовая охрана товарному знаку на его имя была предоставлена, а на имя лица, подавшего возражение, – нет, в связи с чем оно не имело законной возможности использовать свое обозначение, не нарушая права правообладателя.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение с учетом данных выводов суда.

Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС17-12193 от 11.09.2017 правообладателю отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (см. <http://kad.arbitr.ru>).

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2016 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 07.08.2015, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-632/2016 возражение было повторно рассмотрено с учетом вышеуказанных выводов суда на заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2017.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями (пункт 1 настоящей статьи), они должны в течение семи месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака. Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными на основании решения такого федерального органа.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1496 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ЖИВИЦА». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 29.10.2013 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленное обозначение по заявке № 2013737372, поданной в ту же дату – 29.10.2013, представляет собой также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ЖИВИЦА», то есть оно тождественно оспариваемому товарному знаку. Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-632/2016, как уже было отмечено выше, установлено, что оспариваемая регистрация товарного знака нарушает требования пункта 3 статьи 1496 Кодекса, так как она противоречит общественным интересам, то есть требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указание на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно на его противоречие общественным интересам, как основание для отказа в регистрации товарного знака, отсутствует в рассматриваемом возращении, но подлежит принятию коллегией во внимание в качестве установленного судом факта.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

С учетом данного обстоятельства, установленного судом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку подлежит признанию недействительным.

Что касается доводов правообладателя, представленных им корреспонденцией, поступившей посредством факсимильного сообщения 24.10.2017, о том, что признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, активно используемого им, приведет к значительному экономическому ущербу, не может быть принято во внимание коллегией, так как использование знака правообладателем, согласно вышеуказанному постановлению Суда по интеллектуальным правам, не имеет никакого правового значения для данного дела.

Относительно намерений правообладателя в течение семи месяцев, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1496 Кодекса, использовать возможность достижения соглашения с лицом, подавшим возражение, о том, по какой из заявок с одной и той же датой приоритета испрашивается государственная регистрация товарного знака, необходимо отметить, что действующим законодательством не предусмотрена такая возможность при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 531009 недействительным полностью.