

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 11.11.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 231507, поданное по поручению ООО «ЭМ-Кооперация», с. Бурмакино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **ТАМИР** по заявке № 2001724953 с приоритетом от 17.08.2001 зарегистрирован 15.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 231507 на имя Шаблина Петра Аюшеевича, 370031, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, 113-й квартал, 2, кв. 38 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация № 231507 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 1478 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- Шаблин П.А. в 2003 году совместно с Николаевым А.С., Филоненко В.А., Будниченко В.И. приняли решение о создании ООО «ЭМ-Кооперация»;
- ООО «ЭМ-Кооперация» много лет выпускало продукцию (удобрения), маркированную товарными знаками, принадлежащими Шаблину П.А., на основании заключенных лицензионных договоров, участвовало в разработке препаратов,

однако в последнее время для общества со стороны Шаблина П.А. были созданы неприемлемые условия сотрудничества по лицензионному договору;

- ООО «ЭМ-Кооперация» занимается продвижением на рынок отечественных микробиологических препаратов для решения экологических проблем, внедрение экологически безопасных технологий в сельскохозяйственное производство, позволяющие получить продукты питания высокого качества, является постоянным участником международных и региональных выставок в России, регулярно получая награды за свою продукцию;

- при этом по сведениям налогового органа Шаблин П.А. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 23.08.2001, а заявку на регистрацию товарного знака **ТАМИР** была подана ранее - 17.08.2001, следовательно, были нарушены положения пункта 8 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон), согласно которому заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом;

- Шаблин П.А., осознавая тот факт, что принадлежащие ему товарные знаки (по свидетельствам № 208645, №231505, №231507) поданы на регистрацию с грубым нарушением норм законодательства, предоставлял право их использования по лицензионным договорам, извлекая при этом прибыль на протяжении многих лет и вводя производителя в заблуждение относительно законности полученных им регистраций.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 231507 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие распечатки из сети Интернет:

- копия последнего подписанного лицензионного договора от 06.12.2011 [1];
- копия приложения к лицензионному договору [2];

- копия выписки из ЕГРИП Шаблина П.А. [3];
- копия учредительного договора от 25.08.2003 [4];
- копия договора о совместной регистрации и производстве микробиологического удобрения от 02.02.2015 [5];
- копия свидетельства Минсельхоза России о государственной регистрации пестицида или агрохимиката [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 231507, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- Шаблин П.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя через четыре дня после даты подачи заявки;
- государственная регистрация оспариваемого товарного знака произведена 15.12.2002 и в момент государственной регистрации Шаблин П.А. имел статус индивидуального предпринимателя и сохраняет данный статус до настоящего времени;
- ООО «ЭМ-Кооперация» было создано в 2003 году четырьмя участниками, в том числе П.А. Шаблиным;
- в 2015 году в составе ООО «ЭМ-Кооперация» произошли существенные изменения и три из четырех учредителей передали свои доли третьим лицам, не поставив об этом в известность Шаблина П.А.;
- новые участники общества отказались предоставить Шаблину П.А. какую-либо бухгалтерскую документацию, что вынудило его расторгнуть лицензионный договор и подать заявление о выходе из ООО «ЭМ-Кооперация»;
- доводы возражения о том, что нынешние участники ООО «ЭМ-Кооперация» имели какое-то отношение к созданию препаратов, продаваемых под торговой маркой «Тамир», являются попыткой ввести в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «ЭМ-Кооперация» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 231507 в силе.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.06.2016, отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.08.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Пунктом 1 статьи 28 Закона, регламентировано, что регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных, в частности, пунктом 3 статьи 2 Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Пунктом 1 статьи 8 Закона предусматривалось, что заявка на регистрацию товарного знака подается юридическим или физическим лицом в Государственное патентное ведомство Российской Федерации (в настоящее время – федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности).

Исходя из требований пункта 1.1 Правил, правом на подачу заявки и регистрацию товарного знака и знака обслуживания обладают юридическое лицо, а также физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, т.е. то

лицо, которое производит товары, оказывает услуги или занимается посреднической или иной деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 23 Кодекса граждан вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ (далее – Закон о регистрации индивидуальных предпринимателей) государственная регистрация индивидуальных предпринимателей - акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр сведения о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, а также, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.

Регистрация осуществляется уполномоченным органом по месту жительства физического лица, а статус индивидуального предпринимателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации в качестве такового.

Оспариваемый словесный товарный знак **ТАМИР** по свидетельству № 231507 с приоритетом от 17.08.2001 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

По утверждению лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака – Шаблин Петр Аюшеевич, на дату (17.08.2001) подачи заявки № 2001724953 товарного знака **ТАМИР** не являлся лицом, обладающим статусом индивидуального предпринимателя, а получил этот статус согласно представленной выписке из ЕГРИП [3] только 23.08.2001, следовательно, нарушил законодательство при подаче заявки.

Вместе с тем, пункт 3 статьи 2 Закона, несоответствие которому является основанием для оспаривания товарного знака, содержит требования именно к его государственной регистрации, которая может быть осуществлена только на имя

юридического лица, или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В этой связи необходимо указать, что на дату (15.12.2002) государственной регистрации оспариваемого товарного знака Шаблин П.А. уже обладал статусом индивидуального предпринимателя.

Следовательно, имеются все основания для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 231507 была произведена в соответствии с требованием законодательства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 231507.