

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 06.10.2011, поданное компанией «Бимекс ЛЛС», Монголия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2009707244/50 с приоритетом от 30.03.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2010 за № 410322 на имя ООО «ИТКА», 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время права на товарный знак принадлежат ООО «ПРОФИТ-С», 115598, Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 (далее – правообладатель) (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 28.06.2011 № РД0083264). Срок действия – до 30.03.2019.

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

В палату по патентным спорам 06.10.2011 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 410322 противоречит требованиям, установленным статьей 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по данным, полученным из ЕГРЮЛ, полного официального наименования ООО «ИТКА», зарегистрированного по адресу, указанному в Госреестре, на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак не существовало;

- указав в документах заявки ложные данные, бывший правообладатель товарного знака намеренно ввел в заблуждение Роспатент;

- в настоящее время не представляется возможным идентифицировать юридическое лицо, на которое был зарегистрирован оспариваемый товарный знак – так как субъект права не установлен;

- лицо, подавшего возражение, является заинтересованным в подаче возражения, поскольку оно с 2005 по 2010 г.г. сотрудничало с рядом организаций под фирменным наименованием ООО «ИТКА» в отношении реализации товаров 30 класса МКТУ (чай, кофе, шоколад) на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 410322 [1];
- копии выписок из ЕГРЮЛ [2];
- распечатка заявки на товарный знак «ХАН» [3];
- копии материалов приложения № 1 к контракту № BGS-12/07 от 24.12.2007, финансовых документов [4];
- копии монгольских таможенных деклараций с переводом [5];
- копия перечня товаров, экспортированных компании «ИТКА» от компании «БИМЕКС» КОО [6];
- копия контракта купли-продажи № BGS-011/05 от 21.11.2005 [7].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- компания «Бимекс ЛЛС» не является заинтересованным лицом, поскольку

наличие договорных отношений между данной компанией и ООО «ИТКА» по реализации товаров 30 класса МКТУ не может служить обоснованием заинтересованности в подаче возражения;

- первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака было ООО «ИТКА» (сокращенное наименование) – ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ» (полное наименование). Компания расположена по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14;

- заявка на оспариваемый товарный знак была подана патентным поверенным Т.А. Шестаковой по поручению ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ», документы, подтверждающие этот факт, приложены;

- адресом местонахождения указанной компании является адрес нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности единственному участнику ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ» Перфильеву И.В., предоставившему данное помещение для использования в качестве офиса;

- в дальнейшем оспариваемый товарный знак был уступлен по договору об отчуждении исключительного права, заключенному между ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ» (ООО «ИТКА») и ООО «ПРОФИТ-С», и в настоящий момент правообладателем знака «ХАН» является юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным статьей 1478 Кодекса;

- также, необходимо учитывать, что в период владения оспариваемым товарным знаком ООО «ИТКА» правовая охрана знака не была никем оспорена, хотя лицо, подавшее возражение, знало о существовании данного знака;

- с момента приобретения исключительных прав и по настоящее время ООО «ПРОФИТ-С» активно использует свой знак, продвигает на рынке товары, им маркированные, и является добросовестным участником гражданских правоотношений.

Правообладателем представлены:

- копия и распечатка свидетельства № 410322 [8];
- распечатка сведений о патентном поверенном [9];
- копия материалов договора поручения от 11.12.2007 [10];

- копия свидетельства о государственной регистрации права [11];
- копия запроса и ответа почтамта г. Иркутска [12];
- копии выписок из ЕГРЮЛ [13];
- копии переписки по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак [14];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [15];
- распечатки фотографий пакетика чая [16];
- копии протоколов заседаний коллегий, состоявшихся 25.10.2011 [17].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322.

Также, на заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2011, правообладателем представлено ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению, поскольку оно подано неуполномоченным лицом. Ходатайство мотивировано ненадлежащим оформлением доверенности представителя лица, подавшего возражение, при его подаче, а именно: в доверенности от 08.09.2011 не указана страна совершения доверенности, в связи с чем не возможно определить, на какой срок выдана данная доверенность и на основании права какой страны существуют основания для прекращения доверенности. Обоснование приведено со ссылкой на статьи 1186 и 1217 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с российским законодательством (глава 10 Кодекса) к доверенности предъявляется только одно обязательное требование, без выполнения которого она считается ничтожной: указание даты совершения. Таким образом, отсутствие указания места совершения доверенности не ведет к ее ничтожности. Кроме того, при анализе доверенности от имени иностранного лица, коллегия палаты по патентным спорам руководствуется общими принципами международного частного права, изложенными в части третьей Кодекса. Так, в соответствии с абзацем первым статьи 1217 Кодекса к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности

обстоятельств дела, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 410322 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеются материалы [4-7], свидетельствующие о том, что компания «Бимекс ЛЛС» осуществляет деятельность на рынке чайной и кофейной продукции. Кроме того, следует отметить наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на серию товарных знаков со словесными элементами «КНААН/ХААН» и наличие спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение.

Указанное позволяет усмотреть интерес лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322.

Товарный знак по свидетельству №410322 представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [8-17] показал, что юридическое лицо – ООО «ИТКА», бывшее владельцем товарного знака по

свидетельству № 410322, создано и зарегистрировано на территории Российской Федерации 25.03.2002, имея полное наименование – ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ».

Данной компанией был заключен договор поручения [10] с патентным поверенным Российской Федерации, которым была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака. В материалах, относящихся к договору, указан адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14. Именно данный адрес был указан правообладателем при регистрации товарного знака в графе «полный почтовый адрес» заявителя под кодом (731).

Фактическое нахождение данной компании по указанному адресу подтверждено письмом УФПС Иркутской области – Филиал ФГУП «Почта России» Иркутский почтамт [12].

По сведениям ЕГРЮЛ [2, 13] юридическим адресом ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ» является адрес – 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14 а.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что при подаче заявки имелось несоответствие в указании фактических данных о заявителе, что могло быть устранено путем внесения соответствующих исправлений в материалы заявки или регистрацию товарного знака (статьи 1497 и 1505 Кодекса). Однако, указанное не может быть осуществлено в силу следующих обстоятельств.

В период с 06.10.2011 (дата подачи возражения) до настоящего момента Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права (28.06.2011 № РД0083264). Владелец прав на товарный знак по свидетельству № 410322 стало ООО «ПРОФИТ-С». Таким образом, на момент подачи возражения и принятия его к рассмотрению правообладателем оспариваемого товарного знака является юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке, что в возражении не оспаривается. Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, могло оспорить правомерность предоставления исключительного права на товарный знак по свидетельству №410322 в период с 03.06.2010 до 06.10.2011,

однако своим правом не воспользовалось. При этом, материалы дела свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака осуществляют хозяйственную деятельность на одном и том же товарном рынке в пределах одной и той же территории, что позволяет предполагать информированность каждой стороны о деятельности другой.

Таким образом, на момент возникновения правоотношений в связи с оспариванием исключительных прав на товарный знак (06.10.2011) указанное в возражении несоответствие было устранено, а регистрация удовлетворяла требованиям законодательства в части статьи 1478 Кодекса.

Коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание положения пункта 4.10 Правил ППС, исходя из смысла которых при разрешении спора действия коллегии должны быть направлены на возможность максимально полного сохранения объема правовой охраны товарного знака.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания регистрации не соответствующей статье 1478 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 28.11.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствуют правовые основания для оставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку отсутствие у заявителя статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя на дату регистрации товарного знака Роспатентом является безусловным основанием для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным;

- представленные правообладателем документы не свидетельствуют о том, что ООО «ИТКА» и ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ» являются одним и тем же юридическим лицом, со ссылкой на разницу в адресах: «664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, а» и «664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, гараж № 700»;

- настоящий правообладатель (ООО «ПРОФИТ-С») не является надлежащим правообладателем в силу ничтожности сделки по отчуждению исключительных

прав на товарный знак (незарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо не может быть участником гражданских правоотношений).

Доводы особого мнения от 28.11.2011, касающиеся отсутствия правовых оснований и разночтения в адресе бывшего правообладателя, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа. Относительно адреса «... гараж № 700» следует отметить, что свидетельство [11], в котором указан данный адрес, не было принято коллегией палаты по патентным спорам во внимание, поскольку оно не содержит информации ни об ООО «ИТКА», ни об ООО «Иркутская торговая компания «АРАРАТ».

Исследование вопроса о «ничтожности сделки по отчуждению исключительных прав на товарный знак» выходит за рамки рассматриваемого спора.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322.**