

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2015, поданное ООО «Магнола Трейд», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377598, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака  произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.04.2009 за №377598 по заявке №2008705509 с приоритетом от 28.02.2018 на имя СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Курсунлу Санаии Болгеси Инегол, Бурса, Турция (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем адрес правообладателя был изменен на СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, ДЖУМХУРИЙЕТ МАХАЛЛЕСИ, шоссе БАБАУГОЛУ КЕЙ ЙОЛУ, дом 10, ИНЕГОЛ, город БУРСА, Турция (изменения внесены в Госреестр 26.06.2014 и опубликованы 25.07.2014).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №377598 предоставлена в нарушение требований, установленных статей 1478 Кодекса, поскольку компания, на имя которой осуществлена регистрация товарного знака, не являлась ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №377598 недействительной полностью.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 09.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732643 на имя ООО «Магнола Трейд» [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- доводы возражения об отсутствии у правообладателя оспариваемого товарного знака статуса юридического лица являются надуманными, поскольку юридический статус правообладателя подтвержден свидетельством о регистрации компании;

- кроме того, юридический статус правообладателя был многократно подтвержден судами в процессе рассмотрения судебных дел, инициированных ООО «Магнола Трейд» с целью прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №377598;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №377598.

В подтверждение изложенного правообладателем представлены следующие документы (копии):

- свидетельство о регистрации 08/03/2013-1257 №03508 от 09.05.2013, составленное в соответствии со статьей №104 Торгового кодекса Турции, представленное на английском языке и сопровождаемое переводом на русский язык [2];

- справка Промышленно-торговой палаты №20/1775 от 24.02.2014 о ведении деятельности, представленная на английском языке и сопровождаемая переводом на русский язык [3];

- пояснения к заявлению о возмещении судебных расходов по делу №СИП-784/2014 [4];

- договор поручения №ТМО/138-22 [5];

- счета и разовый кредитный платеж [6];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-139/2014 от 23.07.2014 [7];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-784/2014 от 01.12.2014 [8];

- список судебных дел, инициированных ООО «Магнола Трейд» в отношении товарного знака по свидетельству №377598 [9].

В процессе рассмотрения возражения на заседаниях коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- копия материалов дела №26-1333 Арбитражного суда города Москвы, включающая выписку из Торгового реестра Ингелия, с переводом на русский язык [5];

- распечатки знаков по международным регистрациям №№781948, 1212492, 1202188 из базы данных ROMARIN [6];

- распечатки знака по международной регистрации №781948 и товарных знаков по свидетельствам №№421739, 428139 из информационного ресурса «Открытые реестры» [7];

- материалы заявок, поданных ООО «Магнола Трейд» на государственную регистрацию словесных товарных знаков «Cilek», «Чилек», и стилизованного изображения клубники [8];

- выдержка из Информационного письма №158 от 09.07.2015 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [9].

По поводу представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов [5-7], правообладатель представил следующие доводы:

- документы [5-7] не могут свидетельствовать об отсутствии статуса юридического лица у компании CILEK MOBILIA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI;

- следовательно, представление таких дополнительных материалов направлено на изменение мотивов, на которых основано возражение;

- кроме того, представленные дополнительные материалы не относятся к общедоступным справочным изданиям, в связи с чем, в соответствии с Правилами ППС указанные материалы не должны приниматься к рассмотрению в рамках данного возражения.

Дополнительно правообладателем были представлены следующие документы:

- ходатайство о привлечении к участию в дело соответчиков по делу №СИП-67/2015 [10];

- Определение Суда по интеллектуальным правам об отказе в привлечении в качестве соответчика по делу №СИП-67/2015 [11];

- Определение Суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу №СИП-974/2014 [12];

- Решение Арбитражного Суда города Москвы №А40-4156/12 от 07.04.2015 [13];

- Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-139/2014 от 23.07.2014 [14];

- Решение Арбитражного Суда города Москвы №А40-18641/14 от 02.06.2015 [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №377598 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

Наличие судебных споров между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, а также подача ООО «Магнола Трейд» заявок на регистрацию словесных товарных знаков «Cilek», «Чилек», позволяет признать ООО «Магнола Трейд» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377598.

Регистрация товарного знака по свидетельству №377598 была произведена 23.04.2009 на имя СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Курсунлу Санаии Болгеси Инегол, Бурса, Турция. Согласно представленному правообладателем свидетельству о регистрации [2] указанная компания зарегистрирована в Турции как юридическое лицо 13.01.1995 за №3476.

Адрес компании правообладателя 26.06.2014 был изменен в Госреестре на: шоссе БАБАУГОЛУ КЕЙ ЙОЛУ, дом 10, ИНЕГОЛ, город БУРСА, Турция. Сведения о существовании компании с указанным адресом, зарегистрированной 13.01.1995 за №3476, представлены в справке Промышленно-торговой палаты [3].

Таким образом, на момент регистрации оспариваемого товарного знака, а также на момент внесения изменений в Госреестр в адрес правообладателя, компания СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ являлась юридическим лицом Турции.

Статус правообладателя товарного знака по свидетельству №377598 как юридического лица был многократно подтвержден Судом по интеллектуальным правам [7, 8]. В частности, в Решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-784/2014 [8] указано, что «...в материалы дела были представлены надлежащим образом заверенные светокопии доказательства тому обстоятельству, что компания CILEK MOBILYA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI зарегистрирована 13.01.1995 как юридическое лицо по праву Турецкой Республики».

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что наименование компании, приведенное в ряде представленных правообладателем документов (ЧИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ) буквально не совпадает с наименованием правообладателя, приведенном в Госреестре (СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ).

Необходимо отметить, что название компании правообладателя, выполненное буквами латинского алфавита (CILEK MOBILYA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI), совпадает во всех имеющихся в распоряжении коллегии документах.

При транслитерации названия компании правообладателя буквами русского алфавита, первое слово названия компании в представленных правообладателем документах указано как «СИЛЕК» и как «ЧИЛЕК».

Однако различие в транслитерации, при совпадении написания компании правообладателя буквами латинского алфавита, не свидетельствует о существовании различных компаний.

О возможности различного написания наименования одного и того же иностранного лица имеются пояснения, изложенные в пункте 28 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 №158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с участием иностранных лиц», согласно которым «при установлении юридического статуса иностранного лица арбитражный суд учитывает, что могут существовать различные способы написания наименования одного и того же иностранного лица: на государственном языке страны личного закона лица, в транслитерации, в переводе».

Резюмируя изложенное, коллегия не усматривает оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №377598 не соответствующей статье 1478 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377598.