

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Икорецкая» по свидетельству №228869, поданное от имени компании ООО «Санаторий имени Цюрупы», Воронежская обл., Лискинский район, с. Ср. Икорец (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000714794/50 с приоритетом от 19.06.2000 зарегистрирован 25.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №228869 на имя Мельникова Романа Владимировича, 396410, Воронежская обл., г. Подольск, ул. Мраморная, д. 6 в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным в Роспатенте 20.01.2006 за №РД0005840, товарный знак уступлен ООО «Интермет», 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Мраморная, д. 6 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Икорецкая», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.03.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №228869 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 2 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от

23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и статьи 1478 Гражданского кодекса РФ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарному знаку «Икорецкая» по свидетельству №228869 на имя Мельникова Р.В. предоставлена неправомерно, поскольку он не имел государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- по возражению ООО «НИКОР», являющегося дочерним лицом ООО «Санаторий имени Цюрупы», решением Палаты по патентным спорам от 14.03.2005 была признана недействительной полностью регистрация №259528 товарного знака «ИКОРЕЦКАЯ» на имя Р.В. Мельникова. Основанием для принятия данного решения явился тот факт, что на дату регистрации (28.11.2003) товарного знака по свидетельству №259528 Р.В. Мельников не имел статуса индивидуального предпринимателя;

- по результатам судебного заседания, состоявшегося 16.03.2006, Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 23.08.2006 (дело №А40-26260/06-110-213) установил, что на дату регистрации товарного знака по свидетельству №259528 Р.В. Мельников не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с действующим законодательством, так как не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на дату регистрации товарного знака в период с 25.06.2002 по 16.04.2004, и отказал индивидуальному предпринимателю Р.В. Мельникову в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 14.03.2005;

- по результатам судебного заседания 02.11.2006 Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы своим Постановлением от 10.11.2006 (дело №09АП-14263/2006) постановил решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2006 по делу №А40-26260/06-110-213 отставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения;

- по результатам судебного заседания 01.03.2007 Федеральный арбитражный суд Московского округа своим постановлением №КА-А40/1177-07-П от 09.03.2007 постановил решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2006, постановление Девятого арбитражного суда от 23.11.2006 №09АП-11912/06-АК по делу №А40-26260/05-110-213 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения;

- таким образом, административными и судебными актами установлено, что Р.В. Мельников не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период с 25.06.2002 по 16.04.2004, включающий дату регистрации (25.11.2002) оспариваемого товарного знака по свидетельству №228869.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Икорецкая» по свидетельству №228869 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- решение Палаты по патентным спорам от 14.03.2005 [1];
- информация о правовом статусе товарного знака по свидетельству №259528 [2];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2006 [3];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 10.11.2006 [4];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.03.2007 [5].

Возражение от 17.03.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его патентного представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 21.04.2008, с приложением копии возражения. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2008, правообладатель и его патентный представитель были уведомлены корреспонденцией от 26.08.2008.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №228869, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки №2000714794/50 на регистрацию товарного знака (19.06.2000) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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).

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

Согласно пункту 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 Гражданского кодекса РФ гражданин 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.

Материалы заявки №2000714794/50 содержат свидетельство №34 о государственной регистрации предпринимателя Р.В. Мельникова, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица с 11.01.1999. Постановка на учет в Налоговой инспекции произведена 15.02.1999.

Из материалов возражения от 17.03.2008 следует, что в Палату по патентным спорам ранее (02.07.2004) подавалось возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИКОРЕЦКАЯ» по свидетельству №259528, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.11.2003 на имя Мельникова Романа Владимировича. Решением Палаты по патентным спорам от 14.03.2005 предоставление правовой охраны указанному товарному знаку было признано недействительным полностью по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 2 Закона.

Указанное решение было подтверждено Решением от 23.08.2006 Арбитражного суда г. Москвы, Постановлением от 10.11.2006 Девятого арбитражного апелляционного суда, Постановлением от 09.03.2007 Федерального арбитражного суда Московского округа.

Так, согласно данным, установленным Арбитражным судом г. Москвы (дело №А40-26260/06-110-213) в ходе заседания 16.08.2006 и изложенным в

решении от 23.08.2006, на основании подписанного Р.В. Мельниковым заявления от 27.06.2002, он был снят с учета в налоговом органе по месту жительства в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждают сведения об аннулировании свидетельства о государственной регистрации от 24.06.2002, представленные МИМНС РФ №11 по Воронежской области с письмом от 11.07.2006 №7659/03.

Как следует из представленного Межрайонной инспекции ФНС России №11 по Воронежской области от 16.08.2004 с указанным выше сопроводительным письмом от 11.07.2006 акта-передачи регистрационных дел индивидуальных предпринимателей от 16.08.2004 Мельников Роман Владимирович отсутствует в списках индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004.

Новая регистрация предпринимателя осуществлена 16.04.2004 в соответствии с Законом о регистрации индивидуальных предпринимателей на основании представленных им документов.

С учетом изложенного судом сделан вывод о том, что Мельников Роман Владимирович не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с действующим законодательством, поскольку не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период с 25.06.2002 по 16.04.2004.

Таким образом, можно сделать вывод, что регистрация оспариваемого товарного знака «Икорецкая» по свидетельству №228869, осуществленная на имя Мельникова Романа Владимировича в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2002, также произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 Закона, в связи с чем Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения от 17.03.2008.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.03.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Икорецкая» по свидетельству №228869 недействительным полностью.