

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, и 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), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL», поданное ЗАО Торговый Дом «ХИМИК», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №804600 знака «MASTERGRILL» была произведена в Международном бюро ВОИС 28.03.2003 на имя компании FLORALAND POLAND, Польша (далее – правообладатель). Поскольку в соответствии с законодательством Польши владельцы фирмы могут быть названы наряду с наименованием фирмы, в международной регистрации №804600 указаны владельцы фирмы правообладателя - Pawelski Andrzej, Pawelska-Steinbrich Anna.

На территории Российской Федерации правовая охрана международной регистрации № 804600 была предоставлена в отношении товаров 04, 07, 08, 11, 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак «MASTERGRILL» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL» на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием его в течение трех лет, предшествующих подаче

настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, следующее.

Правообладатель оспариваемой международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» (FLORALAND POLAND, Польша) для введения в хозяйственный оборот товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», заключил лицензионный договор от 01.09.2003 с фирмой *Floraland Distribution Sp. Z.o.o*, Польша, владельцем и директором которой является Павельский Анджей, один из владельцев фирмы – правообладателя знака, а также лицензионный договор от 27.02.2006 с ООО «Зеленый ковер», Россия, на использование принадлежащего ему знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 в отношении всех указанных в регистрации товаров.

ООО «Зеленый ковер» является российским партнером польской фирмы *Floraland Distribution Sp.Z.o.o*, который, в соответствии с контрактами, которые были заключены с фирмой *Floraland Distribution Sp.Z.o.o* (контракт №10 от 27.02.2006 и контракт № 1 от 15.01.2007), осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации и продажу инструментов для садоводства и оборудования, включая грили и аксессуары к грилям, маркированные знаком «MASTERGRILL».

Ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации и их розничная продажа подтверждены представленными таможенными декларациями, фактурами, платежными документами, а также кассовыми чеками, подтверждающими покупку товаров потребителем в магазинах

розничной продажи (в строительных супермаркетах «Бауцентр») в различных городах России.

Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», подтверждают также

представленные правообладателем письма от фирм, занимающихся оптовой и розничной продажей этих товаров.

Кроме того, в отзыве отмечено, что товары, маркированные знаком «MASTERGRILL», регулярно экспонировались на международных, всероссийских и региональных выставках.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- лицензионный договор на использование знака от 01.09.2003 с переводом на русский язык на 5л.[1];
- выписка из реестра (без перевода) на 3 л.[2];
- контракт №10 от 27.02.2006 с переводом на 5л.[3];
- коммерческое предложение (Зеленый ковер) к контракту №10 на 5 л.[4];
- фактура (инвойс) №2601973 к контракту №10 от 27.02.2006 на 5л.[5];
- лицензионный договор от 27.02.2006 на 2л.[6];
- контракт №1 от 15.01.2007 и спецификация к нему на 10л.[7];
- фактура (инвойс) №2604058 от 24.01.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 3л.[8];
- фактура (инвойс) №2608670 от 11.04.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 4л.[9];
- фактура (инвойс) №2612290 от 31.05.2007 на 6 л.[10];
- фактура (инвойс) №2613645 от 27.06.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 4л.[11];
- таможенные декларации на 8 л.[12];
- счет-фактура С0000386 от 25.04.2007 (без указания платежного документа) на 4л[13];

- товарная накладная №С0000014 от 25.04.2007 (без указания договора или контракта) на 8л.[14];
- платежное поручение №230 (оплата по накладной №14 от 25.04.2007 на 1л.[15];
- паспорт сделки на 2л. [16];
- заявление на перевод иностранной валюты на 1л. [17];

- кассовые чеки магазина «Бауцентр», г. Краснодар на 1л. [18];
- каталоги участников выставок на 14л. [19];
- письма, подтверждающие поставку и введение в хозяйственный оборот на территории РФ товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL» на 4л. [20].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2008, правообладатель выразил просьбу приобщить к материалам дела ранее представленные материалы, включающие, помимо оригиналов и копий вышеуказанных документов [1], [5], [8]-[11], [19], [20], каталог товаров с товарным знаком «MASTERGRILL» [21] и таможенные декларации, подтверждающие вывоз товаров из Польши [22].

Кроме того, правообладатель представил дополнительно письма, направленные по электронной почте, лицензиата и его китайского партнера [23], а также на обозрение коллегии были представлены образцы упаковки товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL» [24].

На заседании коллегии от лица, подавшего заявление, поступила просьба ограничить перечень товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №804600, товарами 04, 11 и частью товаров 07 класса МКТУ (рамы (решетки) и вертела).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.05.2007 ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в Международном бюро ВОИС (23.03.2003) знака «MASTERGRILL» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

В соответствии со статьей 27 Закона лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, т.е. с 25.05.2004 по 24.05.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL», показал следующее.

В указанный период времени (с 25.05.2004 по 24.05.2007) правообладателем оспариваемого знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 являлась фирма FLORALAND POLAND, Польша.

01.09.2003 правообладатель заключил лицензионный договор с польской фирмой Floraland Distribution Sp.Z.o.o [1] об использовании знака «MASTERGRILL» в отношении товаров, указанных в международной регистрации №804600 в соответствии с законодательством Польши.

Позднее (27.02.2006) правообладатель заключил также лицензионный договор [6] с российской фирмой ООО «Зеленый ковер».

Указанные договоры не зарегистрированы в Роспатенте, в силу чего считаются недействительными на территории Российской Федерации в качестве лицензионных договоров на использование оспариваемого знака.

Отсутствие регистрации лицензионных договоров [1] и [6] в Роспатенте влечет за собой невозможность признания действий лицензиата по исполнению данных договоров в качестве использования знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, на территории Российской Федерации.

Кроме того, оба указанных договора не содержат в себе условия о качестве товаров лицензиата и контроле правообладателем качества товаров лицензиата, что не позволяет утверждать, что правообладатель осуществляет контроль за использованием принадлежащего ему знака. Отсутствие данного условия не позволяет приравнять данные договоры к лицензионным договорам, определенным положениями статьи 26 Закона.

Из представленных документов (фактуры [5], [8]-[11], таможенные декларации [12]) следует, что товар (грили и аксессуары к грилям),

маркированный знаком «MASTERGRILL», поставлялся на территорию Российской Федерации польской фирмой *Floraland Distributoin Sp.Z.o.o.* в соответствии с контрактами [3] и [7], которые были заключены с российской фирмой ООО «Зеленый ковер».

Далее, согласно представленным счет – фактуре [13], товарной накладной, оплаченной платежным поручением №230 [14]-[15], товары, маркированные знаком «MASTERGRILL», поставлялись ООО «Зеленый ковер» в магазины розничной продажи «Бауцентр» г. Краснодар, где и приобретались российским потребителем.

Правообладателем представлены образцы упаковки [24], на которых указана польская фирма *Floraland Distributoin Sp.Z.o.o.*, однако на этих образцах

упаковки отсутствует информация о производителе товара и правообладателе используемого товарного знака.

В представленных каталогах выставок [19] указано, что представительство польской фирмы *Floraland* предлагает к продаже грили и аксессуары к грилям «MASTERGRILL», однако неясно, какая именно польская фирма (*FLORALAND POLAND* или *FLORALAND DISTRIBUTION Sp.Z.o.o.*) выступает в качестве продавца и кто является производителем этих товаров. Кроме того, указанная информация носит рекламный характер и не может служить доказательством использования знака.

Вместе с тем, из представленных документов (фактур и таможенных деклараций) следует, что производителем товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», является китайская фирма *UNITED FOUR CO., LTD*, связь с которой осуществляла фирма *Floraland Distribution Sp.Z.o.o.* посредством электронной почты [23], [24].

Никаких документов, подтверждающих договорные отношения между реальным производителем товаров (китайской фирмой *UNITED FOUR CO., LTD*) и поставщиком товаров (*Floraland Distribution Sp.Z.o.o*) на территорию Российской Федерации, не представлено. В этой связи Палата по патентным

спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что на территорию Российской Федерации ввозились товары, изготовленные непосредственно правообладателем FLORALAND POLAND, а также товары, изготовленные другим лицом по его заказу. Нет также оснований для вывода что фирма *Floraland Distribution Sp.Z.o.o* ввозила на территорию Российской Федерации товары, маркованные знаком «MASTERGRILL», изготовленные ею или по ее заказу.

Таким образом, в отсутствие должным образом зарегистрированных в Роспатенте лицензионных договоров между правообладателем и фирмами *Floraland Distribution Sp.Z.o.o* и ООО «Зеленый ковер», а также документов, подтверждающих, что товары, маркованные оспариваемым знаком «MASTERGRILL», производились в Китае по заказу правообладателя или его лицензиата, представленные материалы не могут служить доказательством

надлежащего использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не находит оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака и отказа в удовлетворении его заявления.

В Особом мнении, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2008, и в жалобе от 12.02.2008 не содержится дополнительных сведений об использовании правообладателем международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» на территории Российской Федерации в рассматриваемый период, которые не были бы рассмотрены в данном решении.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить заявление от 24.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной**

регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров 08, 21, 30 классов МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ (appareils de lavage et de nettoyage, soufflets, souffleries).