

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, и в соответствии с 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 заявление от 12.05.2010, поданное компанией «Радо Урен АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 319651 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "MADO" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.01.2007 за № 319651 в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Часовая компания «ЭЛИКС-ФОРУМ», Россия. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (06.08.2009 РД0053453) владельцем знака стал Суворин А.В. (далее – правообладатель). Срок действия – до 25.03.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "MADO", являющееся фантазийным и выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 319651 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С заявлением лицом, его подавшим, а также на заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2010, представлены доводы и материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с мотивами заявления от 12.05.2010, представил 13.07.2010 отзыв по мотивам заявления, существо доводов которого сводится к следующему:

- все приведенные в заявлении доводы по заинтересованности в подаче

заявления сводятся к единственному обоснованию – нарушению законных интересов и создание препятствий в деятельности лица, подавшего заявление, по производству тех же товаров (часов), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 319651;

- производство товаров для признания заинтересованности является условием необходимым, но недостаточным;

- анализ информационного письма Роспатента № 3 от 20.05.2009 показывает, что заинтересованность может быть установлена в случаях, когда лицо, подавшее заявление:

- является производителем тех же или однородных с ними товаров и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения;

- обладает исключительным правом на фирменное наименование или коммерческое обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление;

- обладает исключительными правами на тождественные или сходные до степени смешения знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, и имеет намерение распространить действие исключительного права на территорию Российской Федерации;

- анализ материалов [1] показал, что лицо, подавшее заявление, не соответствует ни одному из вышеперечисленных случаев, поскольку вопрос тождества или сходства до степени смешения спорного товарного знака и знаков компании «Радо Урен АГ» уже был рассмотрен и Палатой по патентным спорам, и судами первой и апелляционной инстанций;

- в решении Роспатента от 20.07.2009 и в актах судебных органов установлено отсутствие тождества или сходства до степени смешения сравниваемых знаков;

- повторная попытка добиться в Палате по патентным спорам признания сходства до степени смешения спорного товарного знака и знаков лица, подавшего заявление, выглядит, по крайней мере, некорректно;

- по тем же причинам не являются сходными до степени смешения и часть

фирменного наименования лица, подавшего заявление (Радо), и рассматриваемый товарный знак;

- у данной компании отсутствуют тождественные или сходные до степени смешения знаки, зарегистрированные на территории иностранного государства, действие которых предполагается распространить на территорию Российской Федерации, поскольку всем знакам компании «Радо Урен АГ» уже предоставлена охрана на территории Российской Федерации;

- таким образом, рассматриваемый товарный знак не может создавать никаких препятствий для осуществления лицом, подавшим заявление, деятельности и не нарушает его законные права и интересы;

- отсутствие каких-либо препятствий для деятельности компании «Радо Урен АГ» подтверждается также представленными ею материалами [1]: контракты, грузовые таможенные декларации, предложения о продаже, реклама, которые свидетельствуют о свободном, беспрепятственном введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации часов, маркированных обозначением «РАДО»;

- в судебном акте, представленном лицом, подавшим заявление (см., например, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-45871/09-110-237), признана заинтересованность не только ввиду выпуска тех же изделий, но и ввиду их сходства со спорным товарным знаком;

- признание заинтересованности только ввиду производства тех же товаров означало бы признание права подавать заявления в отношении товарных знаков всех конкурентов, что способствовало бы монополизации рынка и вступило бы в противоречие с Законом РФ «О защите конкуренции».

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-140774/09-51-1070 [2];

- копия постановления Девятого Арбитражного суда по делу № А40-140774/09-51-1070 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по

патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.05.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

Законодательством предусмотрено, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При рассмотрении вопроса о заинтересованности коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась следующим.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 319651 подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2010 от имени компании «Радо Урен АГ», Швейцария.

В качестве обоснования своей заинтересованности были указаны следующие причины: компания является производителем часов и аксессуаров к ним по всему миру (товары 14 класса МКТУ) и владеет правами на ряд товарных знаков, содержащих словесный элемент «RADO». При этом лицом, подавшим заявление, указано со ссылкой на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-42733/09-15-44, что заинтересованным лицом признается лицо, чьи права и охраняемые законом интересы затрагиваются существующим исключительным правом на конкретный товарный знак, если сферы деятельности лица, подавшего заявление, и правообладателя пересекаются, а, следовательно, если правовая охрана товарного знака может создать препятствия для осуществления деятельности лица, подавшего заявление, и следовательно, нарушить его права и законные интересы.

Материалы [1] свидетельствуют о том, что компанией «Радо Урен АГ» осуществляется деятельность по производству и реализации товаров 14 класса МКТУ (часов и аксессуаров к ним), маркированных обозначениями с общим словесным элементом «RADO», т.е. сфера деятельности компании пересекается с перечнем товаров, в отношении которых действует правовая охрана спорного товарного знака.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности было рассмотрено возражение компании «Радо Урен АГ», Швейцария против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319651. Мотивом возражения выступало несоответствие товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и противопоставлялся ряд товарных знаков компании «Радо Урен АГ».

По результатам рассмотрения указанного возражения по существу Роспатентом было принято решение от 20.07.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 26.09.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 319651. Данным решением Роспатента было установлено, что сравниваемые знаки не являются сходными, что не приводит к их столкновению и смешению потребителями. Следовательно, по результатам рассмотрения было установлено отсутствие нарушения прав компании «Радо Урен АГ».

Материалы [2, 3] показывают, что решение Роспатента от 20.07.2009 было обжаловано в суде. Актами судов первой и второй инстанции решение Роспатента от 20.07.2009 оставлено в силе.

Для подтверждения намерений лица, подавшего заявление, использовать обозначение «MADO» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации им представлена распечатка заявки № 2010716469/71 на регистрацию товарного знака. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо без указания интереса в приобретении прав. Каких-либо материалов, которые могли бы подтвердить реальные намерения лица, подавшего заявление, использовать в своей деятельности обозначение «MADO», представлено не было. Следует также отметить, что лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2010, устно было заявлено, что в качестве подтверждения намерений использования указанного обозначения выступают только материалы поданной заявки.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что наличие спорного товарного знака создает препятствие к использованию собственных товарных знаков, является декларативным и не подтвержден документально. Напротив, представленные материалы [1] свидетельствуют о беспрепятственном ввозе и реализации на территории Российской Федерации товаров 14 класса МКТУ производства компании «Радо Урен АГ», Швейцария.

С учетом изложенного, основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №319651 препятствует осуществлению деятельности или нарушает каким-либо другим образом права лица, подавшего заявление, отсутствуют.

Таким образом, компания «Радо Урен АГ», Швейцария не может быть признана заинтересованным лицом в подаче заявления от 12.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №319651.

Относительно довода лица, подавшего заявление, со ссылкой на судебные акты о том, что заинтересованным лицом признается лицо, чьи права и охраняемые законом интересы затрагиваются существующим исключительным правом на конкретный товарный знак, если сферы деятельности лиц пересекаются, необходимо отметить следующее. При таком указании судом также отмечено, что лицо, подавшее заявление «... имеет коммерческую заинтересованность в использовании в своем производстве товарных знаков, подобных оспариваемому».

Доводы особого мнения, поступившего 27.07.2010, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа. Доводы, изложенные в корреспонденции от 27.07.2010, полностью повторяют доводы особого мнения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 12.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 319651.