

Палата по патентным спорам 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), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №657264 знака "Molinari", поданное А.Д.Кудаковым, г. Королев (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "Molinari" произведена за №657264 со сроком действия до 27.06.2006. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ (кофе) на имя CAFFE' MOLINARI S.P.A., Via M. Fanti, 206, I-41100 MODENA (Italie) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №657264 знака "Molinari" на территории РФ, в связи с его неиспользованием на территории РФ непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.04.2006, с приложением копии заявления.

К заседанию коллегии в корреспонденции от 31.03.2006 правообладателем были представлены документы в качестве доказательств использования оспариваемого товарного знака (Приложение: документы на 290 л. и 18 фотографий).

На заседании коллегии от правообладателя международной регистрации №657264 в Палату по патентным спорам поступило ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных документов в качестве доказательств использования

оспариваемого товарного знака. Заседание коллегии было перенесено на 05.06.2006.

В корреспонденции от 29.05.2006 правообладателем был представлен отзыв, в котором отмечено, что правообладателем производилась продажа кофе на территории Российской Федерации через дистрибьюторов (ООО "БизнесКонтинент" и ООО "Бибендум"). Факт поступления и продажи товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации подтвержден, по мнению правообладателя, таможенной декларацией, счет-фактурами, накладными, платежными поручениями. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака принимал участие на выставках.

В качестве подтверждения были приложены следующие документы:

- дистрибьюторское соглашение от 01.10.2003 (далее - [1]);
- дистрибьюторское соглашение от 04.04.2005 (далее - [2]);
- affidavit от 27.04.2006 (далее - [3]);
- договор поставки от 20.04.2005 (далее - [4]);
- грузовая таможенная декларация №10125122/011205/000415/1 (далее - [5]);
- счет-фактура №1554 от 05.12.2005 (далее - [6]);
- накладная №1554 от 05.12.2005 (далее - [7]);
- платежное поручение №528 от 07.12.2005 (далее - [8]);
- счет-фактура № ББ00007819 (7819) от 20.12.2005 (далее - [9]);
- счет-фактура №7750 от 16.12.2005 (далее - [10]);
- товарная накладная №7837 от 20.12.2005 (далее - [11]);
- товарная накладная №7768 от 16.12.2005 (далее - [12]);
- платежное поручение №061 от 28.12.2005 (далее - [13]);
- счет №20500518 от 15.11.2005 (далее - [14]);
- подтверждение оплаты (свифтовка) банка суммы по счету №20500518 от 17.11.2005 (далее - [15]);
- каталог за январь 2005 (далее - [16]);
- каталог за январь 2003 (далее - [17]);

- каталог за январь 2002 (далее - [18]);
- каталог за январь 1999 (далее - [19]);
- периодическое издание "ПИР" от 2004 (далее - [20]);
- периодическое издание "ПИР" от 2005 (далее - [21]);
- фотографии об участии правообладателя в выставке WORLD FOOD в сентябре 2005 (далее - [22]);
- фотографии упаковок из-под кофе (далее - [23]).

На заседании коллегии 05.06.2006 от правообладателя поступило ходатайство об исключении из рассмотрения документов, представленных в корреспонденции от 31.03.2006, за исключением Сертификатов соответствия №РОСС ИТ.АЕ95.В04842 с приложением (далее - [24]) и №РОСС ИТ.АЮ77.В05731 с приложением (далее - [25]).

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии 05.06.2006 отмечено следующее.

1. Дистрибьюторские договоры, представленные правообладателем, содержат признаки лицензионного договора на использование оспариваемого товарного знака, который должен быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации данные договоры недействительны.

2. На территорию России товар ввозится покупателем и ограничения на право продажи товара, налагаемые на покупателя в договорах, не могут быть признаны действительным использованием товарного знака правообладателем.

3. Фирменные каталоги носят рекламный характер и распространялись на территории Италии.

4. Доказательства дальнейшей перепродажи товара являются примерами незаконного использования оспариваемого товарного знака группой компаний, не имеющих на то "никакого легального разрешения".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с датой (27.06.1996) внесения международной регистрации №657264 в реестр МБ ВОИС правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Период времени, в течение которого оспаривается использование товарного знака, составляет с 29.12.2000 по 29.12.2005.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладателем или лицами, которым он предоставил такое право в установленном Законом порядке, использовался товарный знак "Molinari" для товара 30 класса МКТУ - кофе на территории Российской Федерации.

Документ [19] выходит за пределы вышеуказанного периода времени.

Документы [16] - [18], [22], [23] не имеют выходных данных.

В документах [10], [12] отсутствует упоминание о товаре 30 класса МКТУ - кофе, маркированном оспариваемым товарным знаком.

Документ [3] содержит лишь декларативное утверждение самого правообладателя и ООО "Бибендум" о производстве товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, и его реализации на территории Российской Федерации.

При анализе остальных документов установлено следующее.

В соответствии с сертификатами [24], [25], договорами [1], [2] и таможенной декларацией [5], производителем товара 30 класса МКТУ (кофе), маркированного оспариваемым товарным знаком "Molinari", является правообладатель указанного знака - компания CAFFE' MOLINARI S.P.A., MODENA, Italie. На упаковке кофе (далее - [26]), представленном на заседании коллегии 05.06.2006, в качестве изготовителя кофе, маркированного товарным знаком "Molinari", также указана фирма правообладателя. Факт использования товарного знака в оспариваемый период правообладателем также подтвержден датой (15.03.2002) его производства, входящей в оспариваемый период, проставленной на упаковке кофе [26]. При этом как следует из договоров [1] и [2] правообладатель предоставил дистрибьюторам ООО "БизнесКонтинент" и ООО "Бибендум" право на осуществление продвижения товаров (в частности, кофе), маркированных оспариваемым товарным знаком, и включенных в прайс-лист правообладателя, на территории Российской Федерации. Исполнение данных договоров доказано нижеследующими документами. Товар (кофе), маркированный оспариваемым товарным знаком, от правообладателя в соответствии с документами [5], [14] и [15] поступил на территорию Российской Федерации к ООО "Бизнесконтинент". В дальнейшем согласно документам [4], [6] - [8] ООО "Бизнесконтинент" поставил товар (кофе), маркированный товарным знаком "Molinari", фирме ООО "Бибендум". Фирма ООО "Бибендум" реализовала товар фирме ООО "Славянская Гостиница и Деловой Центр" (документы [9] - [13]). Следовательно, факт производства

правообладателем товара (кофе), маркированного оспариваемым товарным знаком, и его последующая реализация на территории Российской Федерации подтверждены вышеуказанными документами. Кроме того, правообладателем представлены доказательства, подтверждающие проведение активной рекламы продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, о чем свидетельствуют документы [20] и [21].

Таким образом, вышеуказанные документы, представленные правообладателем, свидетельствуют о введении названного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, т.е. подтверждают факт использования товарного знака "Molinari" правообладателем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 29.12.2005, и правовую охрану международной регистрации №657264 знака "Molinari" на территории Российской Федерации оставить в силе.