

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «BALZER» по международной регистрации №421188, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ориент импорт», Москва, Российская Федерация (далее лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №421188 знака «BALZER» произведена в Международном бюро ВОИС 28.01.1976 в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28 и 34 классов МКТУ. Путем последующего указания, действие международной регистрации было распространено на территорию Российской Федерации 28.01.1996. Владельцем знака является компания BALZER GMBH, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление 12.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №421188 знака «BALZER» частично, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя и адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 12.03.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.05.2009 года, с приложением копии заявления от 12.02.2009.

Правообладатель на заседании коллегии представил материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- контракт между БАЛЬЦЕР ГМБХ и ООО «АВЕК» №01/10/07 «01»10.2007 на 3 л. [1];
- информационное письмо от ООО «АВЕК» на 1 л. [2];
- приложение №1 на 2 л. [3];
- приложение №2 на 3 л. [4];
- письмо от правообладателя с переводом на 2 л. [5];
- таможенные декларации на 7 л. [6];
- договор купли-продажи №39 от 01.08.2007 между ООО «Бург» и ООО «Роскомплект» на 2л. [7];
- договор поставки №73 между ООО «Роскомплект» и ООО «Авек» с товарно-транспортными накладными на 19 л. [8];
- договоры купли продажи №36, №46, №22, №16, №4, №24, №29 между ООО «Авек» и ЧП Суравков О.В, ООО «Мир рыболова», ПБОЮЛ Мирошниченко В.В., ООО «ВОЛНИКС»,ИП Мнева Ж.М, ООО «Рыболовная компания», ПБОЮЛ Сухарев А.В. соответственно, с товарными накладными и платежными поручениями на 21 л. [9];
- каталоги BALZER за 2007, 2008 и 2009 г.[10];
- копия каталога «Охота и рыболовство на Руси» на 2л. [11];
- распечатки из сети Интернет на 18 л. [12];
- сертификаты соответствия на 9л. [13].

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №421188.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления от 12.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за

исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (12.02.2009) подачи заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 12.02.2006 по 11.02.2009, включительно.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №421188 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BALZER», выполненным буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28 и 34 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее. Правообладатель оспариваемого товарного «BALZER GMBH» (Германия) является крупнейшим в Европе поставщиком продукции для рыболовов. В Ассортименте продукции правообладателя снасти для рыбной ловли, а также одежда, обувь и головные уборы для рыболовов, что отражено в материалах [10], [11] и [12]. Знаком по международной регистрации маркируются сумки, куртки, комбинезоны, панамы, бейсболки, рюкзаки, сапоги, основными потребителями которых являются рыболовы. При этом знак используется в том виде, в которым он был зарегистрирован.

Правообладателем заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Авек» №01/10/07 от «01»10.2007, по которому ООО «Авек» приобретает рыболовное и спортивное снаряжение у правообладателя. По данному контракту продавец (Balzer GMBH) обязуется произвести передачу заказанного товара заранее определенной транспортной компании и отправить

товар по адресу покупателя в Санкт-Петербург. Срок окончания действия контракта 31.12.2011 год.

Согласно свидетельству [5] фирмы ООО «Ангара» (Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Вруда, ул. Победы, д.22) и ООО «Бург» (Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Вруда, ул. Победы, д.22) уполномочены ввозить продукцию компании Balzer GMBH в Российскую Федерацию для ООО «АВЕК», поэтому они фигурируют в таможенных декларациях.

Документы [1], [2], [5], [7] и [8] показывают связь между производителем товаров «BALZER GMBH» и его эксклюзивным дилером на территории РФ ООО «АВЕК».

Представленные таможенные декларации свидетельствуют о ввозе на территорию Российской Федерации товаров, относящихся к 18 и 25 классам МКТУ, таких как «сумки спортивные из текстильных материалов», «бейсболки с козырьком для рыболова», «комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские», маркованные знаком «BALZER GMBH», изготовителем которых указан правообладатель знака «BALZER GMBH». Наличие штампа «выпуск разрешен» свидетельствует о выпуске указанных в декларации товаров для свободного обращения на территории РФ.

Следует отметить, что декларации датированы 31.07.2008 и 29.05.2008, что входит в период доказывания использования знака.

Дальнейший ввод в гражданский оборот товаров правообладателя на территории Российской Федерации подтвержден договорами купли продажи [9] между ООО «Авек» и ЧП Суравков О.В, ООО «Мир рыболова», ПБОЮЛ Мирошниченко В.В., ООО «ВОЛНИКС», ИП Мнева Ж.М, ООО «Рыболовная компания», ПБОЮЛ Сухарев А.В. с товарными накладными и платежными поручениями. По данным договорам были поставлены, в частности, комбинезоны с артикульным номером 18637, рюкзак с номером 11918, сумки-чехлы с номерами 11906, 11908, 119111, 11912, 11913, 11914, защитный костюм за номером 18659, сапоги 18690 18691 и прочее.

Сопоставительный анализ представленных договоров с транспортными накладными и каталогами [10] позволяет сделать вывод об использовании знака

правообладателем в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в международной регистрации.

Представленные сертификаты соответствия [13] приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку в контракте, заключенном с ООО «Авек», фигурируют оба адреса, что позволяет сделать вывод о принадлежности обоих адресов именно правообладателю.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему.

- правообладателем представлен единственный контракт, заключенный с ООО «Авек», однако не представлены таможенные декларации о ввозе товаров правообладателя именно ООО «Авек». Также не представлены документы, подтверждающие исполнение данного контракта.

- из представленных деклараций нельзя установить конкретного производителя товара, кроме того, нельзя сделать вывод о маркировке этих товаров оспариваемым товарным знаком. Кроме того, представленные декларации не подтверждают ввоз какой либо обуви.

- из представленных договоров купли-продажи не усматривается, что речь идет именно о товарах правообладателя, а так же об их маркировке именно оспариваемым товарным знаком.

- представленные каталоги, распечатки с Интернет-сайта и копии сертификатов не являются доказательством введения товаров в гражданский оборот. Сертификаты выданы на адрес, отличающийся от адреса правообладателя.

Проанализировав доводы лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

По контракту, заключенному правообладателем с ООО «Авек», правом ввоза на территорию Российской Федерации обладают также ООО «Бург» и ООО «Ангара», о чем есть дополнительное письмо правообладателя [5]. Таможенные декларации подтверждают ввоз товаров этими фирмами, таким образом можно сделать вывод о правомерности ввоза на территорию РФ.

В отношении довода о недоказанности ввоза и дальнейшего ввода в гражданский оборот таких товаров как обувь, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что обувь является частью рыболовных комбинезонов, что видно из каталогов, и поэтому усматривает использование и в отношении товара 25 класса МКТУ «обувь».

В товарно-транспортных накладных не содержатся упоминания о маркировке товаров товарным знаком, однако анализ каталогов четко соотносит товары, указанные в них с артикульными номерами, указанными в товарно-транспортных накладных, что позволяет идентифицировать конкретный товар и усмотреть маркировку этих товаров.

Действительно, каталоги и распечатки Интернет-сайта не являются доказательством введения в гражданский оборот товаров фирмы BALZER GMBH, однако они носят информационный характер и позволяют установить взаимосвязь товара с конкретным артикульным номером. Сертификаты, выданные на отличный от указанного в международной регистрации адрес, принимаются во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку в контракте, заключенном с ООО «Авек», фигурируют оба адреса, что позволяет сделать вывод о принадлежности обоих адресов именно правообладателю.

Таким образом, коллегия Палата по патентным спорам делает вывод об использовании знака по международной регистрации №421188 «BALZER» в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона и пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и не имеет оснований для удовлетворения заявления от 12.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 12.02.2009 оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 421188.