

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 – Кодекс), 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), рассмотрела заявление от 02.03.2010, поданное ЗАО «Пилот ЛТД», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TEFLON» по свидетельству №85627, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «TEFLON» по заявке №110187/50 с приоритетом от 11.10.1988 произведена 09.06.1989 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №85627. Товарный знак зарегистрирован на имя Е.И.Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 17, 21, 22 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 11.10.2018.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TEFLON» по свидетельству №85627 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. Подача заявления обусловлена претензией правообладателя товарного знака «TEFLON» к ЗАО «Пилот ЛТД» о нарушении исключительных прав на товарный знак. В качестве дополнительных материалов к заявлению от 02.03.2010 представлены следующие материалы:

- исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о прекращении нарушения исключительных прав и выплате компенсации за нарушение указанных прав компании Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани к ЗАО «Пилот ЛТД»;

- определение Арбитражного суда г. Москвы о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания;

- решение Арбитражного суда г. Москвы.

Заявление от 02.03.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.03.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака, а именно:

- соглашение от 01 сентября 2001г. между правообладателем и компанией Ша SpA, Италия, а также дополнительные соглашения к нему от 4 декабря 2006г., вступившие в силу с 1 января 2007г. [1];

- контракт №02/2006 от 14 сентября 2006г., заключенный между Ша SpA и ЗАО «ИталДом» [2];

- грузовую таможенную декларацию №10210180/051109/0038137 от 5 ноября 2009 с приложением [3];

- каталог продукции Ша SpA за 2010г. [4];

- фотографии продукции [5];

- информационное письмо генерального директора ЗАО «ИталДом» [6];

- договор №085 от 01 сентября 2007г. между ООО «Торговый Дом «СКОВО» и ЗАО «Сково» [7];

- счет фактуру №ТД/10-0571 к договору №085 [8];

- договор поставки между ООО «Торговый Дом «СКОВО» и ЗАО «Сково» №011/з от 01.09.2007 [9];

- счет фактуру №ТД/10-0128 к договору №ТД/10-0571 [10];

- товарную накладную №ТД/10-0128 [11];

- письмо от начальника отдела маркетинга ООО «Торговый Дом «СКОВО» [12];

- информацию с официального сайта SCOVO о производственных площадках для производства кухонной утвари, маркируемой «TEFLON» [13];
- счет фактуру и товарную накладную №С/10-00286 сковород, маркированных товарным знаком «TEFLON», поставляемых ООО «Торговый Дом «Сково» для ООО «ИКЕА ТОРГ» [14];
- фотографии сковород, маркированных товарным знаком «TEFLON» и реализуемых в ИКЕА[15];
- контракт №DP-SCOVO №01/09 от 09 декабря 2009г. между компанией Дюпон де Немур (Бельгия) БВБА и ООО «Торговый Дом «СКОВО» с приложением [16];
- грузовую товарную декларацию №10110080/100210/0001918 со штампом российской таможни от 11.02.2010 и инвойс от 03.02.2010 [17];
- апостилированные свидетельства от правообладателя, свидетельствующие о том, что компания Дюпон де Немур (Бельгия) БВБА является подконтрольной компанией правообладателя [18];
- договор между правообладателем и ЗАО Завод Демидовский с изменениями от 22 ноября 2006г., вступившими в силу с 01 января 2007г., на право изготовления кухонной утвари, маркируемой «TEFLON» [19];
- affidavit правообладателя с описанием товарного знака «TEFLON» и условий его использования и требований к лицензиатам [20].

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Анализ материалов заявления от 02.03.2010 показал, что компания Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани подала в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о нарушении компанией «Пилот ЛТД» исключительных прав на товарный знак по свидетельству №85627. Арбитражным судом г. Москвы было установлено, что ЗАО «Пилот ЛТД» незаконно вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации кухонные принадлежности, включенные в 21 класс МКТУ, на которых размещен

товарный знак «TEFLON» без согласия правообладателя. Таким образом, из представленных лицом, подавшим заявление, документов усматривается его заинтересованность при подаче заявления только в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам считает доводы заявления неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и 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 правообладателем 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской

Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (02.03.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 02.03.2007 по 01.03.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №85627 является словесным и представляет собой слово «TEFLON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Как следует из представленных материалов [1], компания E.I. Дюпон де Немурс энд Компани, США и Ila S.p.A., Италия заключила соглашение от 4 декабря 2006г., согласно которому компания E.I. Дюпон де Немурс энд Компани предоставляет компании Ila S.p.A. право использовать в хозяйственной деятельности последней товарный знак «TEFLON» для маркировки кухонной продукции. В документах [1] приведены требования к маркировке, а также ее внешний вид. Так, на товар подлежит нанесению словесное обозначение «Teflon», выполненное буквами белого цвета, все буквы строчные, первая буква в слове – заглавная. Данное шрифтовое исполнение обозначения «Teflon», приведенное в контракте [1], не содержит принципиальных отличий от рассматриваемого товарного знака по свидетельству №85627 и не меняют его существа.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №85627 также представил контракт №02/2006 от 14.09.2006 [2], из которого следует, что компания Ila S.p.A., Италия поставляет российской компании ЗАО «ИталДом» кухонную посуду из алюминия с антипригарным покрытием. Договор действует до 31 декабря 2011г. К договору приложена грузовая таможенная декларация [3], свидетельствующая, что 5 ноября 2009г. на территорию Российской Федерации поступила кухонная продукция, а именно сковороды производства Ila S.p.A., Италия. На представленных фотографиях продукции [5] усматривается, что товарный знак «TEFLON» проставляется на фирменной упаковке и соответствует требованиям к маркировке, изложенным в соглашении [1]. Товарным знаком «TEFLON» также сопровождается каталог продукции Ila S.p.A., Италия [4]. Кроме того, следует отметить, что на фотографиях [5] отчетливо просматривается, что фирменная упаковка Ila S.p.A., Италия содержит информацию как об изготовителе продукции, так и о ее поставщике (ЗАО «ИталДом»), а также о компании, ее реализующей (ООО «ТПФ 1000 МЕЛОЧЕЙ»). Также в материалах отзыва правообладателя содержится информационное письмо от ЗАО «ИталДом», в котором указано,

что продукция Ila S.p.A. реализуется, в том числе, через магазины «1000 МЕЛОЧЕЙ».

Таким образом, имеются основания для вывода об использовании товарного знака «TEFLON» по свидетельству №85627 на территории Российской Федерации на кухонной утвари, произведенной Ila S.p.A. под контролем правообладателя.

Кроме того, правообладателем представлены материалы, свидетельствующие о том, что производство продукции под маркой «TEFLON» осуществляется непосредственно на территории Российской Федерации под контролем правообладателя. Так, материалы отзыва правообладателя включают контракт №DP-SCOVO №01/09 от 9 декабря 2009г. и приложения к нему [16], согласно которым между бельгийской компанией Дюпон де Немур (Бельгия) БББА и российской компанией ООО «Торговый Дом «Сково» заключен договор на поставку антипригарных покрытий «TEFLON». Следует отметить, что правообладателем представлены материалы [18], свидетельствующие о том, что бельгийская компания Дюпон де Немур (Бельгия) БББА является его подконтрольной компанией. Антипригарные покрытия «TEFLON» согласно договору [16] поступали на территорию Российской Федерации, подтверждением чего служит, например, грузовая таможенная декларация [17] со штампом российской таможни от 11.02.2010.

В свою очередь антипригарные покрытия «TEFLON» поступают к ЗАО «Завод Демидовский согласно заключенному между ним и ООО «Торговый Дом «Сково» по договору №085 от 01.09.2007 [7]. Следует отметить, что правообладатель предоставил право ЗАО «Завод Демидовский» на использование при производстве продукции (кухонной утвари) принадлежащего ему товарного знака «TEFLON», что следует из соглашения [19]. Кроме того, материалы отзыва содержат сведения о том, что производство кухонной утвари, маркированной «TEFLON», осуществляется также ЗАО «Сково», подтверждением чего является договор поставки антипригарных покрытий «TEFLON» №011/з от 01.09.2007 [9], заключенный между ООО «Торговый Дом «Сково» и ЗАО «Сково». На сайте www.scovo.ru,

распечатки [13] с которого также представлены правообладателем, содержится информация об осуществлении деятельности заводом «Сково» по производству продукции с покрытием «TEFLON». Как следует из счета-фактуры и товарной накладной [14] произведенная продукция (сковороды) в дальнейшем поставляется Торговым Домом «Сково» ООО «ИКЕА ТОРГ». Представленные фотографии продукции [15] демонстрируют, что товарный знак «TEFLON» проставляется на фирменной упаковке продукции и соответствует требованиям компании E.I. Дюпон де Немурс энд Компани к маркировке, приведенной в соглашениях [1] и [19].

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что товарный знак «TEFLON» использовался на территории Российской Федерации под контролем правообладателя на фирменной упаковке продукции - кухонных принадлежностях, таких как сковороды, а также на рекламной продукции (буклетах).

В этой связи анализ всех представленных правообладателем материалов дает коллегии Палаты по патентным спорам основание считать необоснованным утверждение лица, подавшего заявление о неиспользовании товарного знака «TEFLON» по свидетельству №85627 в отношении товаров 21 класса МКТУ «кухонные принадлежности».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 02.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №85627.