

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №148244, поданное ООО «Русагро-Сахар», Россия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «Брауни а ля Мод» по заявке №95709624/50 с приоритетом от 30.08.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.11.1996 за №148244 на имя Баскин Роббинс Истерн Лтд, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 30.08.2015.

В результате регистраций ряда договоров об уступке товарного знака в настоящее время правообладателем товарного знака является БР АйПи Холдер ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр (далее – правообладатель).

Товарный знак «Брауни а ля Мод» по свидетельству №148244 является словесным, выполненным буквами русского алфавита. Буквы «Б», «М» - заглавные, остальные буквы – строчные.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №148244 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (БР АйПи Холдер ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, 130 Ройол Стрит, Кантон, штат Массачусетс 02021, США), а также в адрес его представителя (129090,

Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", Патентному поверенному РФ Н.А.Сильвестровой) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.09.2009.

Вместе с материалами заявления лицом, подавшим заявление, были представлены документы для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Представленные материалы свидетельствуют о его заинтересованности в подаче заявления в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2009, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №148244 были приложены следующие копии документов:

- уведомление Роспатента от 2009 о государственной регистрации договора коммерческой концессии о предоставлении права использования товарных знаков и приложение к нему на английском языке на 14 л. [1];

- уведомление Роспатента от 2009 о государственной регистрации договора коммерческой субконцессии о предоставлении права использования товарного знака и приложение к нему на английском языке на 14 л. [2];

- уведомление Роспатента от 2009 о государственной регистрации изменений, внесенных в лицензионный договор и приложение к нему на 18 л. [3];

- договор Суб-франшизы от 20.11.1999 на 4 л. [4];

- договор Сублицензии на осуществление производства от 29.11.1999 на 4 л. [5];

- договор от 2000 на 5 л. [6];

- договор от 2000 на 5 л. [7];

- решение Роспатента от 19.07.2001 о регистрации сублицензионного договора на 5 л. [8];

- уведомление Роспатента от 25.07.2007 о регистрации сублицензионного договора 3 л. [9];

- распечатки фотографий и страницы – «рецепты приготовления/порционный коктейль» на 19 л. [10];

- рецептура приготовления десертов на 3л. [11];

- технологическая инструкция от 01.04.1999 на 13 л. [12];

- бланки отчетов за август, ноябрь, февраль 2008, декабрь 2007 на 3 л. [13];

- кассовые чеки на 2 л. [14].

Вместе с отзывом по мотивам указанного выше заявления правообладателем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью дополнительного времени для сбора материалов. Заседание коллегии перенесено на 03.12.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2009, правообладателем были представлены дополнения к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое заявление не содержит никаких доказательств заинтересованности лица, их подавшего, а представленные документы не являются достаточными для подтверждения его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №148244 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ;

- правообладатель отмечает, что использование товарного знака по свидетельству №148244 осуществлялось правообладателем и другими компаниями под его контролем.

К отзыву представлены следующие документы:

- распечатка из базы данных ФИПС заявки №2007707779/50, поданной на имя лица, подавшего заявление – [15];

- сведения из сети Интернет на 3 л. – [16];

- схема взаимосвязи правообладателя с его лицензиатами – [17].

Представленные документы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака по свидетельству №148244 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает невозможным удовлетворить заявление от 15.10.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон) и указанные выше 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 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 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.

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 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 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты (24.10.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.10.2005 по 23.10.2008 включительно.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Представленные правообладателем материалы [10-13] содержат сведения о том, что под обозначением «Брауни а ля Мод» производятся товары «десерты из мороженого».

Вместе с тем, документы [13], представляющие собой бланки отчетов, не подтверждены платежными документами, а также представлены от ТРЦ «Ереван-Плаза» и ТЦ «Ашан-Красногорск». Документов, свидетельствующих о взаимоотношениях между правообладателем, лицензиатами, либо другими лицами, осуществляющим и использование товарного знака под контролем правообладателя, и указанными организациями представлено не было.

Кассовые чеки - [14] не содержат указаний, что продукция реализовывалась непосредственно правообладателем, либо его лицензиатами или подконтрольными компаниями. Так указание на разные ИНН в

документах [13] и [14] приводит к выводу о невозможности сопоставления этих документов между собой.

Фотоматериалы [10] не содержат указаний на правообладателя и не могут быть соотнесены с конкретной датой, что не позволяет идентифицировать связь «товар-товарный знак-производитель» и учесть эти материалы в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 148244.

Документы [1,2] не могут быть учтены в рамках рассмотрения заявления от 15.10.2008, поскольку регистрация договоров была осуществлена 17.06.2009 и 23.06.2009, то есть после даты подачи заявления.

Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот непосредственно правообладателем, либо его лицензиатами или другим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, товаров «мороженое» под обозначением «Брауни а ля Мод».

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №148244, правообладателем доказательств использования рассматриваемого товарного знака представлено не было.

В Палату по патентным спорам 07.12.2009 представителем правообладателя было представлено особое мнение.

Согласно особому мнению, лицом, подавшим заявление, не было представлено документов, свидетельствующих о его заинтересованности.

Из представленных лицом, подавшим заявление, документов коллегия усматривает, что оно занимается производством сахара, снабженного элементом «Брауни». При этом есть основания полагать, что товар присутствует в хозяйственном обороте. В этой связи ссылка правообладателя, что в данном случае речь идет о намерении претендовать на сходный знак, не соответствует материалам дела.

Что касается довода правообладателя о производстве товара «сахар» иным лицом, нежели лицом, подавшим заявление, то коллегия не принимает

его во внимание, поскольку предметом рассмотрения спора по существу является вопрос использования товарного знака по свидетельству №148244, а не установление факта производства товара лицом, подавшим заявление.

Признавая заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ коллегия исходила из того, что у него как субъекта хозяйственной деятельности, имеются основания для ее расширения на неоднородные товары, близкие к его сфере деятельности.

Отсутствие лица, подавшего заявление, на коллегии не может рассматриваться как отсутствие у него заинтересованности, поскольку им были предприняты все необходимые меры для подачи заявления в Палату по патентным спорам, а обязательного присутствия на заседании коллегии Палаты по патентным спорам законодательством не предусмотрено.

Вопрос о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №148244 находится вне компетенции Палаты по патентным спорам, что делает соответствующий довод правообладателя неубедительным.

Оценка документов, представленных правообладателем, в подтверждение использования товарного знака по свидетельству №148244 дана выше, в связи с чем довод особого мнения в данной части не требует дополнительного комментария.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №148244 полностью.