

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, рассмотрела заявление от 23.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284375 в связи с его неиспользованием, поданное компанией КОФРА Холдинг АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2003701928 с приоритетом от 17.01.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.03.2005 за № 284375 на имя Соколова Геннадия Алексеевича, г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 25, 26 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Товарный знак по свидетельству № 284375 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RODEO» и «JEANS», выполненными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена черном, красном, сером и белом цветовом сочетании. Словесный элемент «JEANS» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Дата истечения срока действия указанной регистрации – 17.01.2013.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284375 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны упомянутого товарного знака.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.02.2011 отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- ИП Соколов Г.А. ведет добросовестную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и использует свою интеллектуальную собственность, вводя ее в гражданский оборот в соответствии с положениями Кодекса;

- в представленных документах указано наименование товара «Сорочка Rodeo-Jeans» и фотографии изделия с этикетками;

- размещение товарного знака осуществляется как на документации, так и на произведенных товарах;

- правообладателем представлен договор на изготовление аксессуаров, а именно поясов (ремней) и фотография пояса (ремня) с изображением товарного знака;

- правообладателем представлен договор на пошив брюк из джинсовой ткани, а также фото товара;

- в представленных материалах имеется договор на производство и поставку пуховых товаров с товарными знаками по свидетельствам № 284375 и № 284374;

- правообладателем представлен договор на изготовление упаковочных пакетов с изображением товарного знака, а также образец продукции;

- в представленных материалах имеется договор на производство и поставку самоклеящейся пленки с печатным рисунком, представляющим собой изображение спорного товарного знака;

- спорный товарный знак размещается также в сети Интернет, правообладателем представлены соответствующие материалы;

- в представленном заявлении, поданном компанией КОФРА Холдинг АГ, «нет ни единого слова обоснования неиспользования» товарного знака;

- заинтересованность лица, подавшего заявление, носит сомнительный характер.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 23.11.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 284375.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка информации о товарном знаке по свидетельству № 284375 [1];

- копии договора купли-продажи № 18 от 22.11.2007, счетов-фактуры от 29.04.2008, от 21.11.2008, товарных накладных от 29.04.2008 и 21.11.2008, платежных поручений от 18.02.2008, 30.04.2008, 31.07.2008 и 24.11.2008; фотографии рубашек, ценники [2];

- копии договора № 1 от 03.12.2007, счетов-фактуры от 24.09.2008, 11.11.2008 и 08.10.2008, товарных накладных от 24.09.2008, 11.11.2008 и 08.10.2008, платежных поручений от 26.09.2008, 13.11.2008 и 08.10.2008; фотография продукции [3];

- копии договора № 16 на оказание услуг по изготовлению продукции от 17.12.2007, актов от 27.02.2008 и 05.06.2008, товарной накладной от 05.06.2008, платежных поручений от 07.02.2008, 28.02.2008, 13.03.2008, 18.04.2008 и 02.06.2008; фотография продукции, этикетки, бирки, фурнитура [4];

- копия договора № 7 от 01.09.2010; каталог пуховиков [5];

- копии договора поставки заказной продукции № 59-08 от 13.03.2008, счетов-фактуры от 14.03.2008 и 27.06.2008, товарных накладных от 14.03.2008 и 27.06.2008, платежных поручений от 20.03.2008 и 14.04.2008; фотография продукции, образец продукции [6];

- копии договора № 8/12-03 от 12.03.2008, платежных поручений от 16.04.2008 и 17.03.2008, счета-фактуры от 26.03.2008, товарной накладной от 26.03.2008; образцы наклеек [7];

- копии договора № 176565/07Н об оказании услуг от 14.12.2007, платежных поручений от 16.03.2010 и 13.09.2010, приказа № 17 от 05.11.2007, справки RUcenter [8];

- копии договора на выполнение работ от 30.04.2010 № 1970, акта от 12.08.2010 [9];

- распечатки с сайта <http://www.rodeo-jeans.ru> [10];

- распечатки с сайтов поисковых систем по запросам «родео джинс» и «родео джинс новосибирск» [11];

- распечатки с разных сайтов, содержащие упоминания «Родео Джинс» [12];

- рекламные материалы [13];

- копия свидетельства № 284375 на товарный знак [14];

- копия патента на промышленный образец № 69682 [15].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.04.2011 правообладателем представлен дополнительный отзыв, содержащий следующие доводы:

- ИП Соколов Г.А. осуществляет предпринимательскую деятельность с 1999 года, согласно кодам общероссийской классификации видов экономической деятельности ИП Соколов Г.А. осуществляет розничную торговлю одеждой;

- ИП Соколов Г.А. имеет на праве собственности нежилое помещение (ул. Челюскинцев, 44/2), где расположен один из магазинов правообладателя;

- представленные правообладателем налоговые декларации подтверждают, что он занимается розничной торговлей одежды;

- из представленных правообладателем отчетов о розничных продажах следует, что в розницу проданы следующие виды одежды: трикотажные изделия, блузы женские трикотажные, рубашки, изделия спортивные трикотажные, одежда трикотажная, майки с короткими рукавами (футболки), сорочки, одежда верхняя (пуховики), куртки, ветровки, плащи, пуловеры (фуфайки), пояса (ремни), рубашки (толстовки), одежда готовая (туники), уборы головные (шапки, кепи, бейсболки, береты), шарфы, перчатки, майки, брюки, юбки, блузы, кофты, платья, бриджи, пуловеры (джерси), комбинезоны (полукомбинезоны), одежда готовая (жакеты), свитера;

- все товары, реализуемые ИП Соколовым Г.А., промаркированы товарным знаком по свидетельству № 284375.

Правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- документы о ведении Соколовым Г.А. предпринимательской деятельности (копии свидетельств, налоговых деклараций) [16];

- фотографии магазина [17];

- копии накладной от 24.06.2008, ведомостей по товарам на складах, накладной от 03.07.2008, отчетов о продажах от 05.07.2008, 29.07.2008, 23.08.2008, 01.09.2008, 05.09.2008, 28.11.2008, 13.09.2008, 16.11.2008, 04.06.2009, 26.06.2009, 02.08.2009, 03.08.2009, 06.08.2009, 14.09.2009, 11.11.2009, 29.09.2009, 16.12.2009, 26.01.2010, Z-отчетов [18];

- копии накладной от 08.05.2008, накладной от 15.05.2008, ведомостей по товарам на складах, отчетов о продажах от 25.05.2008, 13.06.2008, 20.06.2008, 25.06.2008, 22.07.2008, 14.08.2008, Z-отчетов [19];

- копии накладной от 15.09.2008, ведомостей по товарам на складах, отчетов о продажах от 17.11.2008, 03.08.2009, 11.09.2009, 19.10.2009, 01.11.2009, 10.11.2010, 07.03.2009, 26.12.2009, 12.09.2009, 10.10.2009, Z-отчетов [20];

- копии накладной от 09.06.2010, ведомостей по товарам на складах, отчетов о продажах от 05.07.2010, 24.07.2010, 14.06.2010, Z-отчетов [21];

- копии отчета о продажах от 16.04.2010, чеков от 16.04.2010, заявления [22];

- копии отчета о продажах от 24.04.2010, чеков от 24.04.2010, заявления [23];

- копии отчета о продажах и чеков от 12.06.2010 [24];

- копии отчета о продажах и чеков от 19.06.2010 [25];

- копии отчета о продажах от 09.10.2010, чеков от 09.10.2010, заявления [26];

- копия договора № 132809 об эквайринговом обслуживании организации от 11.11.2009 [27];

- копия договора об обслуживании держателей банковских карт № 04250/122-123 от 09.08.2010 с приложениями [28].

Правообладателем представлено «Дополнение к отзыву № 2», содержащее следующие доводы:

- индивидуальный предприниматель Соколов Г.А. изготавливал и маркировал товарным знаком по свидетельству № 284375 следующие товары: рубашки, брюки (джинсы) и пояса джинсовые;

- розничная цена формируется следующим образом: цена себестоимости для правообладателя и торговая наценка;

- формирование цены указывается в прейскурантах розничных цен, которые составляются к каждой накладной, полученной от поставщика;

- словесная часть «Rodeo Jeans», доминирующая в товарном знаке, имеется на пуговицах брюк (джинсов), а также все брюки снабжены ярлыками и/или наклейками с изображением товарного знака;

- для дополнительного доказательства факта поставки заказанной правообладателем продукции представлен договор транспортной экспедиции;

- к материалам дела приобщены ярлыки (бирки) с изображением товарного знака, изготовленные по договору с ООО «МАРТин»;

- правообладателем реализуются ремни как сделанные из кожзаменителя – не относящиеся к товарам 25 класса МКТУ, так и текстильные – относящиеся к товарам 25 класса МКТУ (пояса).

Правообладателем дополнительно представлены следующие материалы:

- фотографии рубашек [29];

- копии счетов от 12.12.2007 и 30.07.2008 и прејскуранта от 08.05.2008 [30];
- фотографии джинсовых брюк [31];
- копии счетов от 06.02.2008, 12.03.2008, 17.04.2008, 29.05.2008 и 29.05.2008, прејскуранта от 24.06.2008 [32];
- копии договора № 2807/3 транспортной экспедиции от 28.07.2004, счетов-фактур от 30.04.2008, 08.05.2008, 06.06.2008 и 22.11.2008, актов, товарно-транспортных накладных от 29.04.2008, 07.05.2008, 06.06.2008 и 21.11.2008, платежных поручений от 12.05.2008, 09.06.2008 и 24.11.2008 [33];
- копии договора на изготовление продукции от 20.02.2008, акта от 07.03.2008, счета от 05.03.2008, платежного поручения от 07.03.2008, счета-фактуры от 07.08.2008 [34];
- копия счета от 14.03.2008 [35];
- копии договора услуг № 518 на изготовление продукции от 16.04.2008, счета от 16.04.2008, платежного поручения от 24.04.2008, акта от 24.05.2008, счета-фактуры от 24.05.2008 [36];
- фотография ремня [37];
- копии счетов от 08.10.2008, 24.09.2008 и 11.11.2008, накладных от 08.10.2008, 03.10.2008 и 20.11.2008, ведомостей по товарам на складах, отчетов о продажах от 31.10.2008, 14.11.2008, 27.11.2008, 30.11.2008, 19.12.2008, 24.12.2008, 25.12.2008 и 23.09.2009, Z-отчетов, прејскурантов от 03.10.2008, 08.10.2008 и 20.11.2008 [38].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.04.2011, стороны спора сообщили о проведении ими переговоров о его мирном урегулировании.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.11.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство № RU-218396-ХС-02 от 25.04.2011 об отзыве заявления от 23.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284375.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по заявлению от 23.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284375.