

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.02.2010, поданное компанией «Йозеф Витт ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309701, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005716779/50 с приоритетом от 11.07.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2006 за №309701 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Мазиной Л.Б., г. Красноярск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №309701 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные элементы в виде изображения буквы латинского алфавита «R» и стилизованного изображения розы и словесный элемент «Rosalli», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Rosalli» по свидетельству №309701 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении наличием у него исключительных прав на сходные знаки «Rosalie CLASSICS» и «Rosalie TRENDS» по международным регистрациям №836312 и №836313 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Указано также, что поданы заявки №2009704795 и №2009704793 на государственную регистрацию обозначений «Rosalie CLASSICS» и «Rosalie TRENDS» в качестве товарных знаков в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение указанного к заявлению приложены следующие материалы:

- Распечатки сведений о знаках лица, подавшего заявление, по международным регистрациям №836312 и №836313 с переводом на русский язык – на 10 л. [1];
- Распечатки сведений о заявках №2009704795 и №2009704793 на государственную регистрацию товарных знаков – на 2 л. [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.04.2010, лицом, подавшим заявление, также были представлены письма и копии решений Роспатента, касающиеся вопросов регистрации на имя лица, подавшего заявление, товарных знаков по заявкам №2009704795 и №2009704793, – на 9 л. [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.04.2010, представил на него отзыв от 14.04.2010, в котором указано, что спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени ООО «Розали» (г. Красноярск) в отношении производимой им одежды под контролем правообладателя на основании договора о предоставлении правообладателем права использования данного товарного

знака указанному лицу. Отмечено, что контроль за использованием ООО «Розали» товарного знака осуществлялся правообладателем, являющимся единственным учредителем ООО «Розали».

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде.

К отзыву правообладателя от 14.04.2010 приложены копии следующих документов:

- Договор о предоставлении ООО «Розали» права использования товарного знака под контролем правообладателя – на 9 л. [4];
- Свидетельства о государственной регистрации ООО «Розали» в качестве юридического лица и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – на 2 л. [5];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «Розали», – на 4 л. [6];
- Декларации ООО «Розали» и правообладателя о соответствии выпускаемой ими одежды верхней женской платьево-блузочного ассортимента, в том числе платьев свадебных и вечерних, требованиям ГОСТов – на 3 л. [7];
- Договор о заказе ООО «Розали» у ООО Рекламное Агентство «Мастерская Эффективной Рекламы» услуг по производству и размещению рекламных материалов, в том числе по размещению рекламной информации заказчика с товарным знаком №309701 в журнале «Свадебный Вальс» – на 4 л. [8];
- Платежное поручение на оплату услуг по размещению рекламной информации в журнале «Свадебный Вальс» по вышеуказанному договору – на 1 л. [9];

- Публикации вышеуказанной рекламной информации в журнале «Свадебный Вальс» – на 5 л. [10];
- Договор о поставке ООО «Розали» товаров, маркированных товарным знаком №309701, индивидуальному предпринимателю Ватутиной А.Г. – на 3 л. [11];
- Товарные накладные к вышеуказанному договору поставки товара – на 3 л. [12];
- Платежные поручения на оплату за товары по вышеуказанному договору поставки – на 15 л. [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.05.2010, правообладателем была представлена также копия дополнительного соглашения к вышеупомянутому договору о предоставлении права использования товарного знака ООО «Розали» – на 1 л. [14].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2010, включает в себя Кодекс, Правила и 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 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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. 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 абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Исходя из того, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительными правами на сходные знаки «Rosalie CLASSICS» и «Rosalie TRENDS» по международным регистрациям №836312 и №836313 в отношении товаров 25 класса МКТУ [1], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Rosalli» по свидетельству №309701 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Что касается фактов подачи заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков на имя лица, подавшего заявление [2 – 3], то следует отметить, что они сами по себе не могут свидетельствовать о его

заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на спорный товарный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего заявление, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба.

Материалы [1 – 3] не содержат в себе сведений о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на спорный знак или сходное с ним обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Так, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.04.2010, представителем лица, подавшего заявление, было отмечено то, что оно является производителем товаров 25 класса МКТУ и осуществляет продвижение на рынке только произведенных им товаров.

Отсутствие деятельности у лица, подавшего заявление, по оказанию третьим лицам услуг по продвижению их товаров обуславливает вывод об отсутствии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из вышеуказанного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака «Rosalli» по свидетельству №309701 только в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (11.02.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период,

предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 11.02.2007 по 10.02.2010.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные элементы в виде изображения буквы латинского алфавита «R» и стилизованного изображения розы и словесный элемент «Rosalli», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Стилизованное изображение розы помещено внутри верхней части изобразительного элемента в виде изображения буквы «R», а словесный элемент «Rosalli» – на фоне его нижней части.

Согласно отзыву правообладателя от 14.04.2010, спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени ООО «Розали» (г. Красноярск) в отношении производимой им одежды под контролем правообладателя на основании договора о предоставлении правообладателем права использования данного товарного знака указанному лицу.

При анализе представленных правообладателем материалов [4 – 14] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В соответствии с договором [4] правообладателем было предоставлено ООО «Розали» право использования товарного знака по свидетельству №309701 под контролем правообладателя. Дополнительным соглашением к данному договору [14] были определены порядок и размер выплачиваемого ООО «Розали» в пользу правообладателя вознаграждения за использование товарного знака.

Согласно сведениям об ООО «Розали», содержащимся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [6], его единственным учредителем является правообладатель, что обуславливает вывод о наличии

контроля со стороны правообладателя за деятельностью ООО «Розали» и, в частности, за использованием товарного знака.

Основным видом экономической деятельности ООО «Розали», в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [6], является производство верхней женской одежды из тканей. Дополнительным видом его экономической деятельности в сфере производства товаров является производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов и прочих аналогичных изделий из тканей.

При этом необходимо отметить то, что деятельность ООО «Розали», связанная, в частности, с головными уборами и детской одеждой, осуществляется, согласно указанной выписке [6], только в сфере торговли такими товарами, но не в сфере их производства.

Кроме того, на конкретную область деятельности ООО «Розали» в сфере производства товаров указывают декларации о соответствии [7] – производство одежды верхней женской платьево-блузочного ассортимента, в том числе платьев свадебных и вечерних.

ООО «Розали» осуществляло действия по продвижению производимых им товаров, в частности, была размещена его рекламная информация в журнале «Свадебный Вальс» [10]. Услугу по размещению рекламы в этом журнале оказало ему ООО Рекламное Агентство «Мастерская Эффективной Рекламы» в соответствии с договором [8]. Исполнение данного договора подтверждено платежным поручением [9].

Следует отметить, что в качестве предмета договора [8] указано размещение в журнале рекламной информации заказчика именно с товарным знаком №309701, и соответствующие рекламные публикации [10] содержат обозначения, тождественные спорному товарному знаку. В данной рекламе представлена продукция ООО «Розали», а именно, платья с аксессуарами к ним.

Факт введения ООО «Розали» произведенной им одежды в гражданский оборот в рассматриваемый период времени подтверждается договором поставки товара [11]. Согласно данному договору покупателем товаров, маркированных именно товарным знаком №309701, стал индивидуальный предприниматель Ватутина А.Г. Об исполнении указанного договора поставки товара свидетельствуют товарные накладные [12] и платежные поручения [13].

Следует отметить, что согласно договору поставки товара [11] наименование, ассортимент, количество и цена товара определяются товаросопроводительными документами. Так, перечень реализуемых по данному договору товаров содержит товарные накладные [12] – платья и аксессуары к ним (лиф, корсаж, пелерина, фата, палантин), топы и юбки, производимые ООО «Розали» согласно декларациям о соответствии продукции [7] и сведениям о его производственной деятельности по выписке из ЕГРЮЛ [6].

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что реализуемые ООО «Розали», согласно товарным накладным [12], головные уборы (шляпки) и детская одежда (детские штанишки и костюмы) являются товарами именно его производства. Как указывалось выше, деятельность ООО «Розали», связанная с головными уборами и детской одеждой, осуществляется, согласно выписке из ЕГРЮЛ [6], только в сфере торговли такими товарами, но не в сфере их производства, а в декларациях о соответствии продукции [7] указана только одежда верхняя женская платьево-блузочного ассортимента.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что спорный товарный знак использовался в указанный в заявлении период времени ООО «Розали» под контролем правообладателя только в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; вуали; изделия трикотажные; корсажи; лифы; майки с короткими

рукавами; мантильи; одежда верхняя; одежда готовая; одежда трикотажная; пелерины; платки шейные; платья; платья вечерние; платья свадебные; шарфы; юбки; юбки нижние».

Представленные правообладателем материалы [4 – 14] не содержат в себе сведений об использовании спорного товарного знака в установленном законодательством порядке в отношении остальных товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями об изготовлении и введении в гражданский оборот этих товаров правообладателем или лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

В силу указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «Rosalli» по свидетельству №309701 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.02.2010 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.02.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №309701, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, серый, розовый, сиреневый, красный, фиолетовый, желтый.

(511)

25 – одежда; вуали; изделия трикотажные; корсажи; лифы; майки с короткими рукавами; мантилии; одежда верхняя; одежда готовая; одежда трикотажная; пелерины; платки шейные; платья; платья вечерние; платья свадебные; шарфы; юбки; юбки нижние.

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню, оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли (магазины, рынки); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная;

рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в машинные базы данных; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование; сбыт товаров через всемирную компьютерную сеть.