

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, и 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL», поданное ЗАО Торговый Дом «ХИМИК», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №804600 знака «MASTERGRILL» была произведена в Международном бюро ВОИС 28.03.2003 на имя компании FLORALAND POLAND, Польша (далее – правообладатель). Поскольку в соответствии с законодательством Польши владельцы фирмы могут быть названы наряду с наименованием фирмы, в международной регистрации №804600 указаны владельцы фирмы правообладателя - Pawelski Andrzej, Pawelska-Steinbrich Anna.

На территории Российской Федерации правовая охрана международной регистрации № 804600 была предоставлена в отношении товаров 04, 07, 08, 11, 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак «MASTERGRILL» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL» на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием его в течение трех лет, предшествующих подаче

настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, следующее.

Правообладатель оспариваемой международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» (FLORALAND POLAND, Польша) для введения в хозяйственный оборот товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», заключил лицензионный договор от 01.09.2003 с фирмой Floraland Distribution Sp. Z.o.o, Польша, владельцем и директором которой является Павельский Анджей, один из владельцев фирмы – правообладателя знака, а также лицензионный договор от 27.02.2006 с ООО «Зеленый ковер», Россия, на использование принадлежащего ему знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 в отношении всех указанных в регистрации товаров.

ООО «Зеленый ковер» является российским партнером польской фирмы Floraland Distribution Sp.Z.o.o, который, в соответствии с контрактами, которые были заключены с фирмой Floraland Distribution Sp.Z.o.o (контракт №10 от 27.02.2006 и контракт № 1 от 15.01.2007), осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации и продажу инструментов для садоводства и оборудования, включая грили и аксессуаров к грилям, маркированные знаком «MASTERGRILL».

Ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации и их розничная продажа подтверждены представленными таможенными декларациями, фактурами, платежными документами, а также кассовыми чеками, подтверждающими покупку товаров потребителем в магазинах

розничной продажи (в строительных супермаркетах «Бауцентр») в различных городах России.

Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», подтверждают также

4

представленные правообладателем письма от фирм, занимающихся оптовой и розничной продажей этих товаров.

Кроме того, в отзыве отмечено, что товары, маркированные знаком «MASTERGRILL», регулярно экспонировались на международных, всероссийских и региональных выставках.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- лицензионный договор на использование знака от 01.09.2003 с переводом на русский язык на 5л.[1];
- выписка из реестра (без перевода) на 3 л.[2];
- контракт №10 от 27.02.2006 с переводом на 5л.[3];
- коммерческое предложение (Зеленый ковер) к контракту №10 на 5 л.[4];
- фактура (инвойс) №2601973 к контракту №10 от 27.02.2006 на 5л.[5];
- лицензионный договор от 27.02.2006 на 2л.[6];
- контракт №1 от 15.01.2007 и спецификация к нему на 10л.[7];
- фактура (инвойс) №2604058 от 24.01.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 3л.[8];
- фактура (инвойс) №2608670 от 11.04.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 4л.[9];
- фактура (инвойс) №2612290 от 31.05.2007 на 6 л.[10];
- фактура (инвойс) №2613645 от 27.06.2007 к контракту №1 от 15.01.2007 на 4л.[11];
- таможенные декларации на 8 л.[12];
- счет-фактура С0000386 от 25.04.2007 (без указания платежного документа) на 4л.[13];

- товарная накладная №С0000014 от 25.04.2007 (без указания договора или контракта) на 8л.[14];
- платежное поручение №230 (оплата по накладной №14 от 25.04.2007 на 1л.[15];
- паспорт сделки на 2л. [16];
- заявление на перевод иностранной валюты на 1л. [17];

- кассовые чеки магазина «Бауцентр», г. Краснодар на 1л. [18];
- каталоги участников выставок на 14л. [19];
- письма, подтверждающие поставку и введение в хозяйственный оборот на территории РФ товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL» на 4л. [20].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2008, правообладатель выразил просьбу приобщить к материалам дела ранее представленные материалы, включающие, помимо оригиналов и копий вышеуказанных документов [1], [5], [8]-[11], [19], [20], каталог товаров с товарным знаком «MASTERGRILL» [21] и таможенные декларации, подтверждающие вывоз товаров из Польши [22].

Кроме того, правообладатель представил дополнительно письма, направленные по электронной почте, лицензиата и его китайского партнера [23], а также на обозрение коллегии были представлены образцы упаковки товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL» [24].

На заседании коллегии от лица, подавшего заявление, поступила просьба ограничить перечень товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №804600, товарами 04, 11 и частью товаров 07 класса МКТУ (рамы (решетки) и вертела).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.05.2007 ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в Международном бюро ВОИС (23.03.2003) знака «MASTERGRILL» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 владельцем 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

В соответствии со статьей 27 Закона лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, т.е. с 25.05.2004 по 24.05.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 804600 знака «MASTERGRILL», показал следующее.

В указанный период времени (с 25.05.2004 по 24.05.2007) правообладателем оспариваемого знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 являлась фирма FLORALAND POLAND, Польша.

01.09.2003 правообладатель заключил лицензионный договор с польской фирмой Floraland Distribution Sp.Z.o.o [1] об использовании знака «MASTERGRILL» в отношении товаров, указанных в международной регистрации №804600 в соответствии с законодательством Польши.

Позднее (27.02.2006) правообладатель заключил также лицензионный договор [6] с российской фирмой ООО «Зеленый ковер».

Указанные договоры не зарегистрированы в Роспатенте, в силу чего считаются недействительными на территории Российской Федерации в качестве лицензионных договоров на использование оспариваемого знака.

Отсутствие регистрации лицензионных договоров [1] и [6] в Роспатенте влечет за собой невозможность признания действий лицензиата по исполнению данных договоров в качестве использования знака «MASTERGRILL» по международной регистрации №804600 лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, на территории Российской Федерации.

Кроме того, оба указанных договора не содержат в себе условия о качестве товаров лицензиата и контроле правообладателем качества товаров лицензиата, что не позволяет утверждать, что правообладатель осуществляет контроль за использованием принадлежащего ему знака. Отсутствие данного условия не позволяет приравнять данные договоры к лицензионным договорам, определенным положениями статьи 26 Закона.

Из представленных документов (фактуры [5], [8]-[11], таможенные декларации [12]) следует, что товар (грили и аксессуары к грилям),

маркированный знаком «MASTERGRILL», поставлялся на территорию Российской Федерации польской фирмой *Floraland Distributoin Sp.Z.o.o.* в соответствии с контрактами [3] и [7], которые были заключены с российской фирмой ООО «Зеленый ковер».

Далее, согласно представленным счет – фактуре [13], товарной накладной, оплаченной платежным поручением №230 [14]-[15], товары, маркированные знаком «MASTERGRILL», поставлялись ООО «Зеленый ковер» в магазины розничной продажи «Бауцентр» г. Краснодар, где и приобретались российским потребителем.

Правообладателем представлены образцы упаковки [24], на которых указана польская фирма *Floraland Distributoin Sp.Z.o.o.*, однако на этих образцах

упаковки отсутствует информация о производителе товара и правообладателе используемого товарного знака.

В представленных каталогах выставок [19] указано, что представительство польской фирмы *Floraland* предлагает к продаже грили и аксессуары к грилям «MASTERGRILL», однако неясно, какая именно польская фирма (*FLORALAND POLAND* или *FLORALAND DISTRIBUTION Sp.Z.o.o.*) выступает в качестве продавца и кто является производителем этих товаров. Кроме того, указанная информация носит рекламный характер и не может служить доказательством использования знака.

Вместе с тем, из представленных документов (фактур и таможенных деклараций) следует, что производителем товаров, маркированных знаком «MASTERGRILL», является китайская фирма *UNITED FOUR CO., LTD*, связь с которой осуществляла фирма *Floraland Distribution Sp.Z.o.o.* посредством электронной почты [23], [24].

Никаких документов, подтверждающих договорные отношения между реальным производителем товаров (китайской фирмой *UNITED FOUR CO., LTD*) и поставщиком товаров (*Floraland Distribution Sp.Z.o.o.*) на территорию Российской Федерации, не представлено. В этой связи Палата по патентным

спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что на территорию Российской Федерации ввозились товары, изготовленные непосредственно правообладателем FLORALAND POLAND, а также товары, изготовленные другим лицом по его заказу. Нет также оснований для вывода что фирма Floraland Distribution Sp.Z.o.o ввозила на территорию Российской Федерации товары, маркированные знаком «MASTERGRILL», изготовленные ею или по ее заказу.

Таким образом, в отсутствие должным образом зарегистрированных в Роспатенте лицензионных договоров между правообладателем и фирмами Floraland Distribution Sp.Z.o.o. и ООО «Зеленый ковер», а также документов, подтверждающих, что товары, маркированные оспариваемым знаком «MASTERGRILL», производились в Китае по заказу правообладателя или его лицензиата, представленные материалы не могут служить доказательством

9

надлежащего использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не находит оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака и отказа в удовлетворении его заявления.

В Особом мнении, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2008, и в жалобе от 12.02.2008 не содержится дополнительных сведений об использовании правообладателем международной регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» на территории Российской Федерации в рассматриваемый период, которые не были бы рассмотрены в данном решении.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 24.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной

регистрации №804600 знака «MASTERGRILL» частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров 08, 21, 30 классов МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ (appareils de lavage et de nettoyage, soufflets, souffleries).