

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 07.05.2010, поданное компанией МАНЮФАКТЮР ЖАН РУССО (СА), Франция (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.03.2006 за № 302225 по заявке № 2004720138/50 с приоритетом от 06.09.2004 на имя ООО «Руссо», г. Краснодар (далее - правообладатель). Регистрация знака произведена в отношении товаров 14, услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «основу композиции изобразительного товарного знака составляет стилизованное изображение буквы «Р» на темном фоне, который ассоциируется с демонстрационной витриной для ювелирных изделий. Слово «Руссо», выполненное тонким шрифтом, представляет собой аббревиатуру фамилии и имен учредителей предприятия».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.05.2010 о досрочном частичном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным

элементом «Руссо» по свидетельству № 302225 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «Руссо», ул. Ставропольская, д. 75, г. Краснодар, 350001) и его представителя (Руководителю Филиала ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» в г. Краснодаре, ул. Красноармейская, д. 91, г. Краснодар, 350000) в установленном порядке были направлены уведомления от 21.05.2010 за № 2004720138/50 (979859) с приложением копии заявления от 07.05.2010 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 20.07.2010.

Материалы заявления от 07.05.2010 поясняют заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 1486 Кодекса.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225 представил отзыв б/н от 16.06.2010, доводы которого сведены к следующему:

- со времени подачи заявки № 2004720138/50 и по настоящее время правообладатель в полном объеме осуществляет активное использование товарного знака по свидетельству № 302225;

- использование товарного знака по свидетельству № 302225 осуществляется в соответствии с нормами, указанными в статье 1484 Кодекса.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии материалов:

- писем – на 3 л.;

- финансовой документации (платежные поручения и акты выполненных работ, счета-фактуры) – на 80 л.;
 - договора на оказание услуг № 131 от 19.12.2008 – на 1 л.;
 - информационных справок – на 2 л.;
 - страниц печатных изданий – на 11 л.;
 - бирки – в 1 экз.;
 - упаковочных пакетов – в 2 экз.,
- а также оптический диск – в 1 экз.

Заседание коллегии, состоявшееся 20.07.2010, было перенесено на основании ходатайства лица, подавшего заявление, и состоялось 20.08.2010 с предварительным извещением сторон уведомлением за № 2004720138/50 (979859) от 23.07.2010. Правообладателем было приобщено к материалам дела дополнение к отзыву, доводы которого сведены к следующему:

- одним из основных видов деятельности правообладателя является розничная торговля ювелирными изделиями;
- другим направлением деятельности является разработка собственных образцов ювелирных изделий, так, ювелир-дизайнер предприятия правообладателя разрабатывает эскизы ювелирных изделий;
- в силу отсутствия производственных мощностей правообладателем заключен договор с ООО фирмой «Юг-Золото» на изготовление ювелирных изделий по эскизам и под контролем правообладателя;
- существенным условием договора является то, что ООО фирма «Юг-Золото» не имеет права производить изделия по эскизам правообладателя для продажи и передачи третьим лицам и размещать товарный знак «Руссо» на других изделиях;
- правообладатель размещает товарный знак «Руссо» на ювелирных изделиях путем клеймения или гравирования и вводит их в гражданский оборот путем предложения данных товаров в своих магазинах розничной торговли;

- реализация товаров подтверждается реестрами продаж и кассовыми книгами;

- правообладатель реализует ювелирные изделия, индивидуализируя их путем размещения комбинированного товарного знака по свидетельству № 302225 на бирках, упаковке, на самих изделиях.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии материалов:

- свидетельств о регистрации правообладателя, а также постановке на учет в налоговом органе – на 3 л.;

- свидетельства о постановке на специальный учет на основании ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» - на 5 л.;

- устава правообладателя – на 18 л.;

- технического паспорта на магазин, 2007 - на 8 л.;

- свидетельства о государственной регистрации права – на 1 л.;

- документации по штатному расписанию – на 2 л.;

- сертификатов о повышении квалификации ювелира – на 3 л.;

- письма о шифре именика – на 1 л.;

- регистрационных документов ООО фирмы «Юг-Золото» - на 6 л.;

- реестров проданных товаров за 27.10.2009, 25.04.2008, 09.09.2008, 10.08.2009, 02.09.2008, 06.05.2009 – на 35 л.;

- договора б/н. от 28.12.2006 на оказание услуг по изготовлению ювелирных изделий – на 4 л.;

- платежных поручений, товарных накладных – на 36 л.;

- договора б/н от 14.01.2008 на оказание услуг по изготовлению ювелирных изделий – на 5 л.;

- фотографий – на 2 л.;

- журнала кассира - операциониста – на 5 л.

На основании всех представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от

07.05.2010 и сохранить действие комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

Заседание коллегии, состоявшееся 20.08.2010, было перенесено на 13.09.2010, согласно ходатайству правообладателя в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов для более полного и объективного рассмотрения дела по существу.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 07.05.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.05.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 в Палату по патентным спорам ходатайство за № 2406-921984/SLM от 13.09.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 07.05.2010, о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Руссо» по свидетельству № 302225.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 07.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 302225.