

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поданное М.Ю.Андреевой, Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесными элементами «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесными элементами «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.10.2001 за № 205495 по заявке № 2000716460/50 с приоритетом от 30.06.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА ФУД», Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощные консервы». В настоящее время в соответствии с договором об уступке товарного знака, зарегистрированным в Госреестре 14.11.2005 за № РД0003951, правообладателем указанного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «АМЖ», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 09.07.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака со словесными элементами «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено по адресу, указанному в Госреестре, уведомление от 25.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.12.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2007, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 205495 не представил. С учётом изложенного Палата по патентным спорам приняла решение об удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495.

Арбитражный суд г.Москвы принял решение от 02.07.2008 по делу № А40-19981/08-51-138 признать недействительным решение ФГУ «Палата по патентным спорам» от 18.12.2007 по заявке № 2000716460/50 как не соответствующее положениям пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, и обязать ФГУ «Палата по патентным спорам» устранить допущенное нарушение прав и законных интересов ООО «АМЖ». В решении Арбитражного суда также указано, что, «как установлено судом, ООО «АМЖ» могло представить в Палату документы, которые свидетельствуют, по мнению заявителя, об использовании товарного знака, документы представлены в суд».

В соответствии с положениями статей 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения Арбитражного суда от 02.07.2008 по делу № А40-19981/08-51-138, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495 решение Палаты по патентным спорам рассматривается повторно.

На основании указанного Решения Арбитражного суда в адрес лица, подавшего заявление, и правообладателя в установленном порядке были

направлены уведомления от 08.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.01.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2009, правообладатель представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495, в котором сообщает следующее:

- Компания правообладателя производит либо размещает на других предприятиях заказы на производство продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству № 205495 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина»; в ассортимент производимой продукции входят такие товары, как консервированный зелёный горошек, консервированная кукуруза, огурцы маринованные и пр.; все эти товары являются родовыми понятиями такого вида товаров, как «овощи консервированные», в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина»;

- поскольку в перечне товаров 29 класса МКТУ, указанном в свидетельстве № 205495, классификация приведена в обобщённом виде, то достаточно доказать использование товарного знака хотя бы для одного вида товаров, которые могут быть охарактеризованы как овощные консервы;

- в подтверждение факта использования товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» правообладатель приводит соответствующие документы, в которых чётко указано, какая именно и с каким названием продукция реализовывалась компанией правообладателя;

- все приведённые документы свидетельствуют о том, что продукция, маркированная товарным знаком «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина», присутствовала в хозяйственном обороте до даты подачи третьим лицом в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495; компания правообладателя является добросовестным владельцем прав по товарному знаку «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» и хозяйственно заинтересована в нём.

В соответствии с изложенным правообладатель просит оставить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 205495 без удовлетворения.

К Отзыву представлены копии следующих материалов:

- распечатка сайта интернет <http://www.fips.ru> о свидетельстве № 205495 на 2л.[1];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «АМЖ» на 11л.[2];
- Приказ № 1 от 10.03.2005 Общества с ограниченной ответственностью «АМЖ» на 1л.[3];
- Контракт № У/А-01 от 14.06.2007 и приложение № 1 к нему на 5л. [4];
- Договор № 5 купли-продажи товара от 25.06.2007, товарные накладные № 1 от 25.06.2007 и № 2 от 28.06.2007, счёта-фактуры № 1 от 25.06.2007 и № 2 от 28.06.2007; платёжное поручение № 3 от 20.09.2007 на 9л.[5].

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

С учетом даты (09.10.2001) регистрации товарного знака со словесными элементами «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и упомянутые 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с пунктом 4.3 главы IV Правил участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может, в частности, лицо, подавшее заявление, и обладатель исключительного права на товарный знак и/или их представители.

Дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела (абзац 4 пункта 4.3 главы IV Правил).

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела (абзац 2 пункта 4.3 главы IV Правил).

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, то есть с 06.07.2002 по 05.07.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 205495 представляет собой комбинированное обозначение в виде овала красного цвета с жёлтой обводкой, в центре которого расположена стилизованная лампа жёлтого цвета, над лампой расположены словесные элементы «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА», выполненные заглавными буквами русского алфавита, под лампой расположен словесный элемент «Аладдина», выполненный более крупными строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «А». Все словесные элементы выполнены в жёлтом цвете.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Товарный знак «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495 зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощные консервы».

Прежде всего необходимо отметить, что указанные товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина», представляют собой обобщённое, видовое название товара.

Представленный Договор № 5 и приложения к нему (товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы) [5] подтверждают, что ООО «АМЖ» продавал продукты питания, а именно: зелёный горошек консервированный, кукурузу, огурцы маринованные, маркированные товарным знаком «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина». Указанные товары относятся к овощным консервам.

При этом, как указано в товарных накладных, покупатель (ООО «Комфорт») получил товар 25.06.2007 и 28.06.2007, т.е. товар, маркированный указанным товарным знаком, был введён в хозяйственный оборот в период времени, когда должно быть подтверждено использование товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина».

Таким образом, правообладатель представил материалы, доказывающие использование товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495 в предусмотренный Законом период, т.е. в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления.

Лицо, подавшее заявление, представило Отзыв на заседание коллегии Палаты по патентным спорам (далее – Отзыв), в котором изложило следующее:

- Палата по патентным спорам не дала возможности подателю возражения внимательно ознакомиться с документами, представленными правообладателем, времени, предоставленного Палатой по патентным спорам для ознакомления с документами, было явно недостаточно;

- несмотря на выступление лица, подавшего заявление, коллегия не стала обращать внимание на то, что документы не совпадают между собой, нет доказательств о производстве товара, отсутствуют сертификаты, грузовые таможенные декларации и т.п.;

- коллегия не проверила существование подлинников документов и приняла документы, которые нельзя соотнести друг с другом;

- генеральный директор ООО «Комфорт» является также генеральным директором ООО «Меланс», учредителем которого является правообладатель ООО «АМЖ»; юридический адрес ООО «Комфорт» совпадает с адресом учредителя и генерального директора ООО «АМЖ»; в настоящее время юридический адрес ООО «Комфорт» совпадает с фактическим адресом ООО «АМЖ», заявленным им в кассационной инстанции суда; поэтому есть основания для проверки ООО «Комфорт» на взаимозависимость от ООО «АМЖ»;

- направление уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам ООО «ЭЛИТА-ФУД», которое являлось правообладателем в оспариваемый период, было совершено ненадлежащим образом, поэтому, как показало принятое по этому делу решение суда, уведомление лица ненадлежащим образом влечёт отмену решения и направление его на пересмотр.

Относительно представленного Отзыва лица, подавшего заявление, необходимо отметить следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам отказала лицу, подавшему заявление, в переносе заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» на более поздний срок, поскольку, во-первых, правообладатель представил на заседании коллегии материалы для доказательства использования указанного товарного знака (на 29 листах), анализ которых не требовал длительного времени для их изучения; во-вторых, лицу, подавшему заявление, было предоставлено более 20 минут на изучение представленных материалов. Кроме того, как показало выступление лица, подавшего заявление, после изучения представленных правообладателем материалов на заседании коллегии, у него хватило времени для анализа этих материалов.

В связи с тем, что представленный Контракт № У/А-01 [4] не подтверждён документами, подтверждающими его реализацию, в частности, таможенными декларациями, он не учитывался при вынесении решения.

Для Договора [5], заключённого между ООО «АМЖ» и ООО «Комфорт», таможенные декларации не требуются, поскольку указанные организации расположены в Москве и поставка товара осуществлялась в Москве.

Утверждение лица, подавшего заявление, о том, что представленные документы нельзя соотнести друг с другом, не соответствует действительности, так как, например, в товарных накладных указано, что основанием для поставки груза являлся «Договор № 5 купли-продажи товара от 25.06.07» [5]. Следует также отметить, что представленные товарные накладные со стороны грузополучателя подписаны Слободчиковой, т.е. лицом, которое подписало Договор [5].

Проверить взаимозависимость ООО «Комфорт» от ООО «АМЖ» не входит в полномочия Палаты по патентным спорам.

Что касается направления уведомлений от 08.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495, то необходимо отметить, что в базе данных Роспатента указан юридический адрес правообладателя и адрес для переписки (125212, Москва, Кронштадский б-р, д.11 ООО «ЭЛИТА ФУД»), по которому также было направлено уведомление. Однако поскольку правообладателем товарного знака по свидетельству № 205495 является ООО «АМЖ», представитель которого присутствовал на заседании коллегии, отсутствие ООО «ЭЛИТА ФУД» на заседании коллегии не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Относительно Жалобы на действия членов коллегии и на решение, принятое по результатам заседания Палаты по патентным спорам 23.01.2009, следует отметить, что доводы Жалобы практически повторяют доводы, изложенные в Отзыве и проанализированы выше.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего в Палату по патентным спорам 09.07.2007, и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА Аладдина» по свидетельству № 205495.