

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 08.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания «Don Carlos» по свидетельству №363971, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Grand Group KZ», Казахстан (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация знака обслуживания по заявке №2006735080/50 с приоритетом от 28.11.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 06.11.2008 за № 363971 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «СОПУС», Санкт-Петербург, (далее – правообладатель).

Знак обслуживания по свидетельству №363971 является комбинированным, представляющим собой овал красного цвета с двойной окантовкой линиями белого и синего цвета. Внутри овала в верхнем правом углу расположено стилизованное изображение головы мальчика в широкополой шляпе, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Don Carlos», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в сочетании белого, синего, красного, желтого, светло-коричневого, коричневого, розового, черного цветов.

В палату по патентным спорам поступило заявление от 08.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 363971 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 16.02.2012 и 13.03.2012, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о заявлении от 08.11.2011, на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2012, представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- использование знака осуществлялось под контролем правообладателя ООО «Рубикон» и ООО «Транлайн» ;
- правообладатель - ЗАО «СОРУС» является единственным учредителем ООО «Сорус Капитал», который в свою очередь, является учредителем ООО «Рубикон»;
- в 2006 году между ООО «Рубикон» и компанией «Banfresh S.A.» был заключен договор международной купли – продажи (поставки) со сроком действия два года, который продлевался ежегодно;
- факт поставок подтверждается грузовыми таможенными декларациями;
- 01.03.2011 между ЗАО «СОРУС» и ООО «Транлайн» был заключен договор об использовании комбинированного знака по свидетельству № 317968, зарегистрированного в отношении товаров 31 и 32 классов МКТУ, тождественного товарному знаку по свидетельству №363971. Принимая во внимание пункт 2.1 договора, контроль правообладателя за использованием спорного знака распространяется также на сбыт товаров, относящийся к услугам 35 класса МКТУ;
- на имя ООО «Транлайн» была получена декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ и СанПин.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «СОРУС капитал» [2];
- копия выписки из устава ООО «Рубикон» [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Рубикон» [4];
- копия договора международной купли-продажи [5];
- копии дополнительных соглашений [6];
- копия спецификации к договору [7];
- копии ГТД [8];
- копия договора об использовании товарного знака [9];
- копия генерального контракта [10];
- копия декларации о соответствии продукции требованиям ГОСТ и СанПин [11];
- копии счетов–фактур [12];
- копии товарно-транспортных накладных [13];
- фотографии [14].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №363971.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.03.2012, заявление от 08.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 363971 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 07.04.2012 заявление от 08.11.2011 было удовлетворено, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству № 363971 досрочно частично была прекращена.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2012 по делу № А40-82596/12-27-764 было признано недействительным решение Роспатента от 07.04.2012 (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение

Решения суда заявление от 08.11.2011 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Необходимо отметить, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 06.03.2013 по делу № А40-82596/12-27-764 Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

От правообладателя 20.03.2013 поступила корреспонденция, в которой изложена просьба о проведении заседания коллегии в его отсутствие и представлен дополнительный отзыв с учетом позиции, изложенной в судебных актах. Доводы дополнительного отзыва сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не доказало свою заинтересованность в его подаче (приведен подробный анализ документов [1]). Также указано на доказанность факта использования в отношении всех услуг 35 класса МКТУ (и продвижения товаров, и снабженческих услуг). Кроме того, отмечено наличие аналогичного судебного спора по товарному знаку по свидетельству № 317968, по которому и решением Роспатента, и судебными актами в удовлетворении заявления ТОО «Grand Group KZ» было отказано.

К корреспонденции от 20.03.2013 приложены дополнительные материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 317968 [15];

- копия материалов договора на использование товарного знака от 01.03.2011 [16].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.11.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Спорный знак является комбинированным и представляет собой овал красного цвета с двойной окантовкой линиями белого и синего цвета. Внутри овала в верхнем правом углу расположено стилизованное изображение головы мальчика в широкополой шляпе, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Don Carlos», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в сочетании белого, синего, красного, желтого, светло-коричневого, коричневого, розового, черного цветов. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение овощей и фруктов (в т.ч. бананов) [для третьих лиц]; снабженческие услуги в отношении овощей и фруктов для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей овощами и фруктами]».

Анализ материалов дела показал следующее.

В заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 07.04.2012, изложена позиция, согласно которой подтвержден факт использования спорного знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение овощей и фруктов (в т.ч. бананов) [для третьих лиц]», и досрочно прекращена его правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги в отношении овощей и фруктов для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей овощами и фруктами]».

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в Решении суда от 19.10.2012 указано на то, что ООО «РУБИКОН» в рамках договора международной купли-продажи закувало в Республике Эквадор и поставляло на территории России бананы «Don Carlos». ООО «Транслайн» заключило генеральный контракт с компанией «Don Carlos FRUIT S.A.» на куплю-продажу бананов. Предметом указанных договоров является купля-продажа бананов, маркированных обозначением «Don Carlos», а не оказание услуг под обозначением «Don Carlos». Судом также установлено, что «... доказательств того, что оказание услуг по продвижению овощей и фруктов производилось под обозначением «Don Carlos», именно для третьих лиц, а не для правообладателя товарного знака, суду не представлено ...».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в Решении суда указано на то, что Роспатент правильно установил заинтересованность лица, подавшего заявление, в прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания.

Что касается представленных заявителем дополнительных материалов [15-16] и доводов, касающихся спорных правоотношений в отношении товарного знака по свидетельству № 317968, следует указать, что данные материалы не относятся к существу рассматриваемого спора, поскольку касаются другого товарного знака.

Таким образом, с учетом фактов, установленных в решении суда, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 363971 подлежит удовлетворению в полном объеме.

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

удовлетворить заявление от 08.11.2011, досрочно прекратить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 363971 полностью.