

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, ГК РФ) 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 22.02.2011, поданное ООО «Финвал», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АVI» по свидетельству №241630 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «АVI» по заявке №2001727577/50 с приоритетом от 11.09.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.03.2003 за №241630, является Ворожцова Анастасия Владимировна, г. Томск (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №241630 действует в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 22.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АVI» по свидетельству №241630 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241630 в отношении вышеуказанных товаров и услуг приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

Из данных материалов следует, что лицо, подавшее заявление, является производителем однородной продукции под обозначением «АVI», а также подало заявку на регистрацию товарного знака «АVI».

Правообладателем товарного знака «AVI» по свидетельству №241630 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 09.03.2011.
2. Договор о предоставлении права использования товарного знака от 13.09.2010.
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фиора».
4. Решение участника ООО «Фиора» о назначении директора от 12.09.2010.
5. Договоры на поставку товара №3 от 20.09.2010 и №1 от 15.09.2010.
6. Платежные поручения №627 от 26.10.2010, №801 от 24.12.2010, №286 от 22.02.2011.
7. Этикетка продукции.
8. Материалы, касающиеся незаконного использования товарного знака правообладателя лицом, подавшим заявление.
9. Свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от 22.12.2006.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству №241630 в отношении приведенных в перечне товаров и услуг использовался ООО «Фиора» под контролем правообладателя. При этом правообладатель как физическое лицо являлось учредителем вышеуказанного юридического лица.

Дополнительно в отзыве на заявление было отмечено, что фамилия правообладателя Ворожцова Анастасия Владимировна была изменена на Банникову на основании свидетельства о заключении брака от 01.08.2008. Материалы о внесении изменений в наименование правообладателя товарного знака направлены в Роспатент 18.04.2011.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.02.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

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

В соответствии со статьей 1486 Кодекса 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 ГК РФ, 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 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2011, товарный знак «АVI» по свидетельству №241630 не использовался в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 22.02.2008 по 21.02.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №241630 представляет собой элемент «АVI», выполненный оригинальным латинским шрифтом по восходящей линии к горизонту.

Анализ представленных правообладателем документов [1-9] показал, что они не позволяют сделать вывод о надлежащем использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №241630 в том виде как он зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ в указанный выше срок.

Согласно статье 1477 Кодекса товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно статье 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Следовательно, Кодексом законодательно ограничен круг лиц, имеющих право законного владения, пользования и распоряжения данным средством индивидуализации.

При этом следует указать, что предусмотренное статьей 1486 Кодекса использование товарного знака под контролем правообладателя в совокупности с понятиями, приведенными в статьях 1477 и 1478 Кодекса, регламентирующими «что такое товарный знак» и «кто может обладать правом на товарный знак», подразумевает производство товара или оказание услуг одним юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем под контролем другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Ворожцова А.В. утратила статус индивидуального предпринимателя на основании Свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от 22.12.2006 [9] и не являлась предпринимателем в течение всего указанного в заявлении срока, что правообладателем не оспаривается.

Следовательно, Ворожцова А.В., не осуществляя предпринимательскую деятельность и выступая в статусе гражданина, не могла осуществлять в данный период легитимное использование какого-либо товарного знака вообще.

Являясь же учредителем ООО «Фиора» [4], Ворожцова А.В. также не осуществляла предпринимательскую деятельность, поскольку статус учредителя юридического лица согласно действующему законодательству не переводит физическое лицо в разряд предпринимателей.

В связи с этим производство ООО «Фиора» продукции под товарным знаком «АVI» не может служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №241630 одним из исчерпывающего перечня лиц, которым такое право предписано статьей 1486 Кодекса.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет основания для вывода о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №241630 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, что позволяет удовлетворить заявление от 22.02.2011.

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

удовлетворить заявление от 22.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №241630 полностью.