

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 28.02.2011, поданное компанией ДЕ БУЕР ИНДЮСТРИ, Франция (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269460 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация спорного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 31.05.2004 за №269460 по заявке №2002723608/50 с приоритетом от 11.10.2002 на имя Закрытого акционерного общества «БУЕР», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «БУЕР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент распложен на фоне прямоугольника темно-желтого цвета. Слева от словесного элемента расположено условное изображение спортивного снаряда темно-синего цвета.

В палату по патентным спорам 28.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269460 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.04.2011, представителем лица, подавшего заявление, было представлено ходатайство с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №269460 в отношении всех товаров 03, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 20, 21 классов МКТУ.

Вместе с заявлением, а также на заседаниях коллегии, состоявшихся 21.04.2011 и 01.07.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, что компания ДЕ БУЕР ИНДЮСТРИ производит профессиональные кухонные принадлежности, элитную кухонную посуду и кондитерские аксессуары. Продукция компании ДЕ БУЕР ИНДЮСТРИ включает в себя изделия (сковороды) из листовой стали и чугуна, алюминия с антипригарным покрытием, из нержавеющей стали и меди, а также мелкий кондитерский и кухонный инвентарь, гибкие силиконовые формы, изотермические контейнеры. Проанализировав фактическую область хозяйственной деятельности компании ДЕ БУЕР ИНДЮСТРИ, коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269460 в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», в отношении части товаров 08 класса МКТУ: «ножевые изделия; вилки и ложки», в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для измерения», в отношении части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки», в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «бумага», в отношении всех товаров 21 класса МКТУ. В отношении остальных товаров у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для признания лица, подавшего заявление, заинтересованным, поскольку они принципиально отличаются видом, назначением, способом производства от товаров, производимых компанией ДЕ БУЕР ИНДЮСТРИ, в связи с чем не могут быть признаны однородными.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «БУЕР» приобрело различительную способность ввиду длительного и интенсивного использования;
- ЗАО «БУЕР» существует с 1997 года, его знали как организацию, осуществляющую полный комплекс дорожно-строительных работ, земляные работы, асфальтирование;
- в 2007 году ЗАО «БУЕР» получило диплом в номинации «Лучший подрядчик по выполнению работ по капитальному ремонту улиц (дорог) для государственных нужд Санкт-Петербурга»;
- обозначение «БУЕР» интенсивно рекламируется и доводится до всеобщего сведения;

– территория распространения, на которой используется обозначение «БУЕР», - Санкт-Петербург, Северо-Запад России и другие регионы.

К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:

1. справки, подписанные генеральным директором ЗАО «БУЕР»;
2. свидетельство о государственной регистрации ЗАО «БУЕР», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, учредительный договор, приказ о назначении генерального директора, протокол общего собрания акционеров, копия паспорта Кузнецова А.Е.;
3. справки-отзывы о деятельности компании ЗАО «БУЕР»;
4. фотографии с размещением обозначения «БУЕР»;
5. буклет о реконструкции Суздальского проспекта на участке от Выборгского шоссе до улицы Руставели;
6. благодарственные письма, дипломы, грамоты, выданные ЗАО «БУЕР»;
7. сертификат соответствия, свидетельство о допуске к определенному виду работ;
8. сведения о публикациях в СМИ;
9. сведения из телефонного справочника;
10. таблица с перечнем заключенных контрактов и выполненных объектов;
11. сведения о регистрации домена buer-road.com.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.02.2011 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 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 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 настоящего 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.

С учетом даты (28.02.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.02.2008 по 27.02.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак «БУЕР» по свидетельству №269460 в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», в отношении части товаров 08 класса МКТУ: «ножевые изделия; вилки и ложки», в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для измерения», в отношении части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки», в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «бумага», в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

Представленные правообладателем документы (1-11) опосредованно свидетельствуют о деятельности ЗАО «БУЕР» в области дорожно-строительных работ, которые согласно Международной классификации товаров и услуг относятся к услугам 37 класса МКТУ.

Документов, свидетельствующих об использовании товарного знака «БУЕР» по свидетельству №269460 в отношении иных товаров, либо услуг, правообладателем представлено не было.

В силу изложенного, палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «БУЕР» в законодательно установленные сроки в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», в отношении

части товаров 08 класса МКТУ: «ножевые изделия; вилки и ложки», в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для взвешивания, измерения», в отношении части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки», в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «бумага», в отношении всех товаров 21 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.02.2011.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2011, необходимо отметить, что факт заинтересованности коллегией палаты по патентным спорам установлен с учетом Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.03.2011 №14503/10, а также фактической области деятельности лица, подавшего заявление.

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

удовлетворить заявление от 28.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №269460 в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», в отношении части товаров 08 класса МКТУ: «ножевые изделия; вилки и ложки», в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для взвешивания, измерения», в отношении части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки», в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «бумага», в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.