

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 21.07.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2011, поданное по поручению ООО «Золотая рыбка», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №352930, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по заявке №2006727432/50 с приоритетом от 25.09.2006 произведена 17.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №352930 в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20 - 34 и услуг 35 – 37, 39, 41 - 45 классов МКТУ на имя ЗАО «Золотая рыбка», 193024, Санкт-Петербург, ул. Таежная, д. 9. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 24.12.2010 за №0074594, исключительное право на товарный знак передано Гогунц Нине Николаевне, 197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 20, корп. 2, кв. 73 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 21.07.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №352930 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, согласно которому товарный знак использовался правообладателем с 24.12.2010 и до даты подачи заявления с изменением его отдельных элементов, не влияющих на различительную способность, на товарах, а именно на бижутерии – значках, запонках и заколках для галстуков.

В качестве документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №352930 в исследуемый период времени, представлены:

- договор №103/1 от 10.02.2011 между индивидуальным предпринимателем Гогунц Н.Н. и ООО «Полисервис» на заказ на изготовление изделий из бижутерного сплава с напылением серебра [1];
- спецификация №1 к договору №103/1 от 10.02.2011 на зажимы для галстуков с логотипом «Золотая рыбка» [2];
- спецификация №2 к договору №103/1 от 10.02.2011 на запонки с логотипом «Золотая рыбка» [3];
- спецификация №3 к договору №103/1 от 10.02.2011 на запонки с логотипом «Золотая рыбка» [4];
- счет №103-1 от 10.02.2011 [5];
- товарная накладная №111 от 15.05.2011 [6];
- счет-фактура №31 от 15.03.2011 [7];
- акт №83 сдачи-приемки работ от 15.03.2011 [8];
- документы об оплате [9];
- договор поставки Б/Н от 16.03.2011 между Индивидуальным предпринимателем Гогунц Н.Н. и ООО «Золотая рыбка» [10];
- товарная накладная №1 от 17.03.2011 [11];
- накладная №ПрНЗ-09160 от 17.03.2011 [12];
- квитанция к приходному кассовому ордеру [13].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.07.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

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: 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче заявления от 21.07.2011 ООО «Золотая рыбка» были представлены следующие документы:

- сведения о заказе рекламных материалов лицом, подавшим заявление [14];
- рекламные материалы и фотографии магазинов «Золотая рыбка» [15];
- сведения о магазине «Золотая рыбка», размещенные в СМИ [16];
- товарные накладные на поставку полиграфической и иной продукции рекламного характера, а также накладные на выполнение рекламных работ [17];
- свидетельство о регистрации ООО «Золотая рыбка» в ЕГРЮЛ [18];
- свидетельство о регистрации ООО «Золотая рыбка» в налоговом органе [19];
- уставные документы ООО «Золотая рыбка» [20];
- уведомления о постановке на учет обособленных подразделений ООО «Золотая рыбка» в г. Челябинске [21].

Из представленных материалов [14] - [21] следует, что ООО «Золотая рыбка» (лицо, подавшее заявление) осуществляет реализацию ювелирных изделий в принадлежащих ему магазинах с одноименным названием «Золотая рыбка». Принимая во внимание, что товары 14 класса МКТУ «ювелирные изделия» и услуги по реализации ювелирных изделий являются однородными, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №352930.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №352930 для товаров 14 класса МКТУ следует отметить следующее.

С учетом даты (03.08.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.08.2008 по 02.08.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №352930 представляет собой слово «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из отзыва правообладателя, между индивидуальным предпринимателем Гогунц Н.Н. и Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИСЕРВИС» был заключен договор №103/1 от 10.02.2011 [1], согласно которому ООО «ПОЛИСЕРВИС» обязуется выполнить по заказу Гогунц Н.Н. изделия из бижутерного сплава, а именно, зажимы для галстуков, запонки и значки с логотипом «Золотая рыбка» согласно спецификациям [2] – [4] к указанному договору. Об исполнении договора свидетельствуют представленные документы [5] - [9]. Правообладателем также представлены документы, свидетельствующие о введении указанного товара в гражданский оборот, а именно договор поставки от 16.03.2011 [10], заключенный между Гогунц Н.Н. и ООО «Золотая рыбка». Согласно товарной накладной [11] поставка бижутерии, маркированной товарным знаком «Золотая рыбка», осуществлялась правообладателем 17.03.2011. Согласно пункту 2.2 договора [10] оплата товара была произведена на условиях отсрочки платежа с даты отгрузки товара, о чем свидетельствует квитанция к приходному ордеру от 27.10.2011.

Относительно фактического использования товарного знака по свидетельству №352930 на товарах коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Рассматриваемый словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» зарегистрирован в стандартном графическом исполнении заглавными буквами русского алфавита. Согласно спецификациям [1] – [4] зажимы для галстуков, запонки и значки были маркированы обозначением «Золотая рыбка», выполненным строчными буквами русского алфавита в несколько измененном шрифтовом исполнении, которое, однако, не влияет на различительную способность товарного знака по свидетельству №352930, т.е. товарный знак использовался в виде, несущественно отличающемся от зарегистрированного.

Таким образом, представленные правообладателем материалы свидетельствуют об использовании товарного знака в отношении бижутерии.

В отношении же иных товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №352930, документов об использовании товарного знака представлено не было.

В этой связи Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №352930 в отношении указанных в регистрации товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или лакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.07.2011 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 21.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №352930 в отношении товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или лакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы».