

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 02.07.2010, поданное от имени компании Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322867, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «КАРАТ» по заявке №2005706137/50 с приоритетом от 22.03.2005 произведена 20.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №322867 в отношении товаров 29, 31, 32 и услуг 39 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака по свидетельству №322867 является ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ», 127254, Москва, ул. Руставели, 14, стр. 11 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.07.2010 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322867 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 02.07.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 13.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило пояснения своей заинтересованности при подаче заявления. Основные доводы лица, подавшего заявление, сводятся к следующему:

- базовая регистрация товарного знака «Carat» (регистрация №30 2008 015 890) была произведена в Германии 29.05.2008 на имя дочерней фирмы лица, подавшего заявление, компании Плюс Варенхандельсгезельшафт мбХ в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- в дальнейшем товарный знак был передан фирме Нетто Маркендискаунт АГ и Ко. КГ, Германия, которая на базе германской заявки подала заявку на международный знак №990573 только с указанием Украины и передала частично свои права лицу, подавшему заявление, который и стал владельцем знака по международной регистрации №990573А с указанием России;

- лицу, подавшему заявление, принадлежит сеть строительных магазинов «ОВІ» во многих странах мира, в том числе и в России, а также сетевые продуктовые супермаркеты и предприятия, производящие продукты питания, например, шоколадная фабрика «Виссолл», Германия, принадлежащая концерну «Тенгельманн»;

- то обстоятельство, что концерн «Тенгельманн» обладает собственной производственной базой продуктов питания (например, компанией «Виссолл») свидетельствует о способности лица, подавшего заявление, производить собственную продукцию, относящуюся к продуктам питания.

В качестве материалов, поясняющих заинтересованность лица при подаче заявления, представлены следующие материалы:

- распечатка международной регистрации №990573А [1];
- сведения о национальной регистрации №30 2008 015 890 на имя компании Плюс Варенхандельсгезельшафт мбХ [2];
- сведения о передаче прав на регистрацию №30 2008 015 890 компании Нетто Маркендискаунт АГ и Ко. ГК [3];
- информация о фирме «Виссолл», Германия [4];
- сведения о компании «ОВІ» [5].

Присутствующий на заседании коллегии правообладатель материалы, свидетельствующие об использовании принадлежащего ему товарного знака, не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.07.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла недоказанность заинтересованности при подаче заявления.

Так, согласно доводам лица, подавшего заявление, основанием для подачи заявления от 02.07.2010 явилось то, что товарный знак «КАРАТ» по свидетельству №322867 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Carat» по международной регистрации №990573А, а также то, что родственная компания Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ обладает правами на базовую регистрацию №30 2008 015 890 знака «Carat» на территории Германии.

Как следует из представленных материалов [3], компания Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ передала права на базовую регистрацию №30 2008 015 890 иному лицу, а именно компании Нетто Маркендискаунт АГ и Ко. ГК), в августе 2009 года. Таким образом, на дату (02.07.2010) подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322867 компания Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ уже не являлась обладателем исключительных прав на базовую регистрацию знака «Carat». Компания Нетто Маркендискаунт АГ и Ко. ГК на базе германской заявки подала заявку на международную регистрацию №990573 на территории Украины. Права на регистрацию знака «Carat» на территории России, Румынии, Македонии, Молдовы, Болгарии, Австрии компания Нетто Маркендискаунт АГ и Ко передала лицу, подавшему заявление (см. международную регистрацию №990573А). Каких-либо материалов, свидетельствующих о наличии производственных или организационных связей между лицом, подавшим заявление, и компанией Нетто Маркендискаунт АГ и Ко. ГК не представлено. Также не представлено каких-либо сведений о том, что знак «Carat» по международной регистрации №990573А получил охрану в вышеназванных странах.

Относительно довода лица, подавшего заявление, о том, что оно обладает собственной производственной базой на изготовление продуктов питания (например, компанией «Виссол»), в силу чего заинтересовано в распространении своего экономического присутствия на Россию, следует отметить, что указанный довод сам по себе никоим образом не свидетельствует об интересе к конкретному товарному знаку «КАРАТ», а также о том, что существование прав на данный товарный знак у иного лица затрагивает законные интересы компании Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ при осуществлении его экономической деятельности на территории Российской Федерации.

Также необходимо отметить, что в деле отсутствуют материалы, свидетельствующие о наличии заинтересованности в досрочном прекращении

правовой охраны данного товарного знака в отношении товаров 31, 32 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №322867.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, каким образом право на товарный знак по свидетельству №322867, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, нарушает права, затрагивает законные интересы лица, подавшего заявление, как субъекта хозяйственной деятельности.

Также следует отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2010 поступило особое мнение представителя лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к тому, что компания Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ и Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ (обладатель базовой регистрации №30 2008 015 890 знака «Sarat» в Германии) являются родственными компаниями. По мнению лица, подавшего заявление, упомянутое выше обстоятельство в совокупности с распространением действия регистрации №990573А по международной процедуре на территорию России, свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявления. В подтверждение указанных доводов лицом, подавшим заявление, представлена информация от компании Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ относительно наличия между этим лицом и лицом, подавшим заявление, организационных связей. Проанализировав особое мнение, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оно не содержит принципиально иной информации относительно наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322867, чем та, которая была рассмотрена в ходе заседания коллегии. Представленная за подписью директора компании Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ справка содержит сведения об уставном капитале компании Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ и сама по себе не позволяет усмотреть организационные связи между данными компаниями.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 02.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322867.**