

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 20.08.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2009, поданное МКС ЛИМИТЕД, 3-й этаж, Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GRACE» по свидетельству №174695, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GRACE» по заявке №96712465/50 с приоритетом от 25.09.1996 произведена 06.05.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №174695. Товарный знак зарегистрирован на имя Грейс Фудс Лимитед, П.О. Бокс 1022, Кларендон Хаус, Черч Стрит Вест Гамильтон 5-31, Бермудские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 29.09.2009 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GRACE» по свидетельству №174695 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявление от 29.09.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 22.10.2009 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2010, лицо, подавшее заявление, представило свои пояснения по вопросам заинтересованности, а именно:

- одним из основных направлений деятельности компании МКС ЛИМИТЕД является производство чайной продукции под торговой маркой «gr@ce!»;

- продукция поставляется во многие страны мира, в том числе и в Россию;

- информация о чае «gr@ce!» представлена на сайте www.eurograce.com;

- дистрибьютором МКС ЛИМИТЕД на мировом рынке является Сан Дженерейшн, Великобритания, а в России – ООО «БК Сервис», с которым компания Сан Дженерейшн в свою очередь заключила дистрибьюторский договор;

- масштабные поставки чая «gr@ce!» на территорию Российской Федерации начались с 2009, и чай завозится в следующие магазины и супермаркеты: «Кайрос», «Тихий Дон», «Океан», «Большой Папа», «Тройка», «Пчелка», «Пятый элемент», «Кооператив Дона», «Пятерочка»;

- ООО «БК-Сервис» заключены дистрибьюторские договоры на поставку продукции «gr@ce!» в регионы России, в частности, в Казань, Белгород, Ростов-на-Дону, Сочи;

- компания МКС ЛИМИТЕД осуществляет широкий спектр по защите объектов интеллектуальной собственности, в частности поданы заявки на регистрацию обозначения «gr@ce!» в Великобритании, Шри-Ланке, Польше, Российской Федерации, Китае, а также получена правовая охрана знака в Украине и Германии.

В качестве документов, подтверждающих заинтересованность лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

1. дистрибьюторское соглашение между компанией «Сан Дженерейшн Лимитед», Великобритания и ООО «БК Сервис» с переводом;
2. письма-декларации контрагентов ООО «БК Сервис» об объемах реализации продукции под товарным знаком «gr@se!», а также копии договоров поставки.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2009 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), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

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.

Анализ представленных на заседании коллегии документов, касающихся заинтересованности компании МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские Острова, показал следующее. Поставка чая под маркой «gr@ce!» на территорию Российской Федерации осуществляется в рамках заключенного между компаниями Сан Дженерейшен Лимитед и ООО «БК Сервис» договора (контракт №SG03RU). В регионы России продукция под маркой «gr@ce!» поставляется на основании заключенных ООО «БК Сервис» договоров поставки с такими российскими компаниями как ООО «Грегори-Трейд» (договор поставки №30-09 от 11.08.2009), ООО «ЭВЕРЕСТ Групп» (договор поставки №27-09 от 01.07.2009), ООО «Компания «ДОБРЫНЯ» (договор поставки №31/0-09 от 08.06.2009) и индивидуальным предпринимателем Руденко Е.А. (договор поставки №09-10 от 04.02.2009).

Из данных документов не усматривается каких-либо производственных связей между компанией МКС ЛИМИТЕД и вышеназванными лицами. В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает, каким образом товарный знак по свидетельству №174695 ущемляет права и законные интересы компании МКС ЛИМИТЕД как субъекта хозяйственной деятельности.

Кроме того, необходимо отметить, что в тексте пояснений заинтересованности (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 25.01.2010) в качестве приложения указаны материалы официального Интернет-сайта товарного знака «gr@ce!» www.eurograce.com (приложение 1), копии свидетельств Украины и Германии на товарный знак «gr@ce!» (№110477 и №302009036321 соответственно) (приложение 6), которые не были представлены на заседании коллегии. Что касается дистрибьюторского соглашения между компанией МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова и компанией Сан Дженерейшн Лимитед, Великобритания (приложение 2), а также письма-декларации компании МКС Лимитед

(приложение 4), то данные документы были представлены на иностранном языке и не могли быть учтены в рамках рассмотрения дела.

Также следует отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2010 поступила жалоба представителя лица, подавшего заявление, по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174695 на заседании коллегии 25.01.2010. Доводы жалобы сводятся к тому, что принятое на заседании коллегии решение о прекращении делопроизводства по рассмотрению заявления от 29.09.2009 является необоснованным. В частности, лицо, подавшее заявление, обращает внимание на то, что коллегией не были приняты к сведению документы на английском языке, а также неправомерно не было перенесено заседание коллегии по рассмотрению заявления от 29.09.2009, вызванное необходимостью представления дополнительных материалов, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление. К жалобе от 12.02.2010 в качестве приложения представлены:

- материалы официального Интернет-Сайта товарного знака «gr@ce!» www.eurograce.com;

- дистрибьюторское соглашение между компанией МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова и компанией Сан Дженерейшн Лимитед, Великобритания (с переводом на русский язык);

- контракт №SG03RU между Сан Дженерейшн Лимитед и ООО «БК Сервис» (двухязычный);

- письмо-декларация компании МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова (с переводом на русский язык);

- письма-декларации контрагентов ООО «БК Сервис» об объемах реализации продукции под товарным знаком «gr@ce!», а также копии отдельных экземпляров договоров поставки с указанными контрагентами;

- распечатки с сайтов патентных ведомств Украины №110477 на товарный знак «gr@ce!», копия свидетельства Германии №302009036321 на товарный знак «gr@ce!».

На вышеизложенное следует отметить, что доводы данной жалобы иллюстрируются более широким пакетом документов, отсутствующих на дату проведения заседания коллегии, вследствие чего они не могли быть учтены в качестве подтверждения заинтересованности в рамках заседания коллегии, состоявшейся 25.01.2010. Кроме того, в тексте жалобы отмечается, что продукция под товарным знаком «gr@ce!» производится на острове Шри-Ланка компаниями ФИНЛЕЙС КОЛОМБО Пи ЭлСи и Квик Ти (Пвт) Лтд исключительно по заказу компании МКС ЛИМИТЕД. Подтверждения данному доводу не было представлено ни на заседании коллегии, ни в дополнении к жалобе от 12.02.2010. Что касается процедурных вопросов, то необходимо отметить, что коллегия в своей деятельности руководствуется Правилами Палаты по патентным спорам. Так, согласно положениям пункта 2.2 Правил Палаты по патентным спорам возражения и заявления, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным представителем, что на заседании коллегии сделано не было. Также следует отметить, что возможность переноса заседания коллегии регламентируется пунктом 4.3 Правил Палаты по патентным спорам, в частности, заседание может быть перенесено по письменной просьбе лица, уведомленного о дате заседания коллегии. От представителя лица, подавшего заявление, письменной просьбы о переносе заседания коллегии не поступало, подтверждением чего является протокол заседания коллегии от 25.01.2010. Вместе с тем заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака согласно Кодексу должно содержать обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление. В случае непредставления документов, свидетельствующих о заинтересованности лица, подавшего заявление, оно вправе подать новое заявление с приложением необходимых документов.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 20.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GRACE» по свидетельству №174695.