

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), рассмотрела заявление от 02.03.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Пилот ЛТД» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 140510 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ТЕФЛОН» по заявке № 94045024/50 с приоритетом от 26.12.1994 произведена 29.03.1996 за № 140510 на имя Е.И. Дюпон де Немурс энд Компании, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 17, 21 и 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 140510 в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Корреспонденцией от 24.05.2010 лицом, подавшим заявление от 02.03.2010, было представлено ходатайство о рассмотрении заявления от 02.03.2010 только в отношении товаров «кухонные принадлежности» 21 класса МКТУ, а также материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления в отношении указанных товаров.

Правообладателем, в установленном порядке ознакомленный с заявлением

от 02.03.2010, представлены следующие материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- копия соглашения от 01.09.2001 между правообладателем и компанией Ша S.p.A., Италия, дополнительного соглашения к нему от 04.12.2006, вступившего в силу с 01.01.2007, и перевод на русский язык [1];

- копии контракта № 02/2006 от 14.09.2006 (ЗАО «ИталДом» – покупатель, Ша S.p.A. – поставщик) и грузовой таможенной декларации от 05.11.2009 с приложениями [2];

- копия каталога «ILLA» [3];

- фотографии продукции [4];

- копия письма от ЗАО «ИталДом» [5];

- копия соглашения от 01.09.2001 между правообладателем и ЗАО «Завод «Демидовский», дополнительного соглашения к нему от 22.11.2006, вступившего в силу с 01.01.2007, и перевод на русский язык [6];

- копия договора поставки № 085 от 01.09.2007 (ЗАО «Завод «Демидовский» – покупатель, ООО «Торговый Дом «Сково» – поставщик) и дополнительного соглашения к нему [7];

- копии договора поставки № 011/з от 01.09.2007 (ЗАО «Сково» – покупатель, ООО «Торговый Дом «Сково» – поставщик), счета-фактуры, товарной накладной [8];

- копии контракта № DP-SCOVO 01/09 от 09.12.2008 с приложениями (ООО «Торговый Дом «Сково» – покупатель, компания DuPont de Nemours (Belgium) BVBA, Бельгия, – продавец), грузовой таможенной декларации от 11.02.2010 [9];

- копии товарной накладной и счета-фактуры от 25.02.2010 (ООО «ИКЕА ТОРГ» – покупатель, ООО «Торговый Дом «Сково» – поставщик), фотографии продукции [10];

- информация с сайта www.scovo.ru [11];

- копия письма от ООО «Торговый Дом «Сково» от 07.07.2010 [12];

- копия каталога компании DuPont (2008 год) [13];

- аффидевит от компании-правообладателя с переводом на русский язык [14];
- апостилированное свидетельство от компании-правообладателя с переводом на русский язык [15];
- копия сведений о мониторинге средств массовой информации (СМИ), сделанном для компании-правообладателя [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 02.03.2010, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

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 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2010. В этой связи срок, в течение

которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 02.03.2007 по 01.03.2010 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем, показал следующее.

Как следует из представленных материалов [1], правообладатель заключил соглашение с компанией Ша S.p.A., согласно которому правообладатель предоставляет последней право использовать в хозяйственной деятельности товарный знак «TEFLON» для маркировки кухонной посуды. В соглашении [1] приведены требования к маркировке, а также ее внешний вид. Так, на товар подлежит нанесению словесное обозначение «Teflon», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета.

В свою очередь, компания Ша S.p.A. в соответствии с контрактом [2] поставляет российской компании ЗАО «ИталДом» кухонную посуду из алюминия с антипригарным покрытием. Договор действует до 31.12.2011. К договору приложена грузовая таможенная декларация, свидетельствующая об осуществлении 05.11.2009 поставки на территорию Российской Федерации кухонной продукции, а именно сковород, произведенных компанией Ша S.p.A. Из представленных фотографий продукции [4], а также каталога [3] следует, что товар – сковороды сопровождается упаковкой, содержащей информацию об изготовителе продукции, о ее поставщике (ЗАО «ИталДом»), а также о компании, ее реализующей (ООО ТПФ «1000 МЕЛЮЧЕЙ»). Также в материалах отзыва правообладателя содержится информационное письмо от ЗАО «ИталДом» [5], в котором указано, что продукция Ша S.p.A. реализуется, в том числе, через магазины «1000 МЕЛЮЧЕЙ».

Кроме того, правообладателем представлены материалы, свидетельствующие о производстве кухонной посуды (сковород) с антипригарным покрытием непосредственно на территории Российской Федерации под контролем правообладателя. Так, компания DuPont de Nemours (Belgium) BVBA, являющаяся согласно материалам [15] подконтрольной компанией правообладателя, осуществляла поставки антипригарных покрытий «TEFLON» российской компании ООО «Торговый

Дом «Сково», что следует из материалов [9]. Следует отметить, что компания «СКОВО» имеет две производственные площадки: завод «Демидовский» и завод «Сково» [11], [12]. В соответствии с заключенными между ООО «Торговый Дом «Сково» и указанными заводами договорами [7] и [8], первый поставляет заводам антипригарные покрытия «TEFLON». При этом правообладатель предоставил право заводу (в частности, заводу «Демидовский») на использование при производстве продукции (кухонной утвари) принадлежащего ему товарного знака «TEFLON», что следует из соглашения [6]. Как следует из материалов [10], произведенную продукцию (сковороды), маркированную обозначением «TEFLON», ООО «Торговый Дом «Сково» в дальнейшем поставляет ООО «ИКЕА ТОРГ».

Оценивая представленные правообладателем документы в их совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о производстве в период с 02.03.2007 по 01.03.2010 кухонных принадлежностей, в частности, сковород, и введении их в гражданский оборот на территории Российской Федерации упомянутыми выше компаниями, действующими под контролем правообладателя.

При этом маркировка товара, как показано на фотографиях [4], осуществлялась товарным знаком «TEFLON». Спорный товарный знак по свидетельству № 140510 представляет собой словесное обозначение «ТЕФЛОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Вместе с тем, правообладателем озвучены доводы о том, что маркировка продукции товарным знаком, выполненным в латинице, выбрана, поскольку правообладатель – крупная компания, осуществляющая свою деятельность во многих странах мира, поэтому сопровождается товар обозначением «TEFLON», выполненным буквами латинского алфавита. Что касается спорного товарного знака, то он представляет собой транслитерацию упомянутого знака и используется в Российской Федерации не на самой продукции (в целях отсутствия расхождений на товаре и документации [1], [6], [9]), а в каталогах, в СМИ, в деловой переписке, в рекламе. Указанное подтверждено материалами [5], [13], [14], [16]. Осуществление указанных действий непосредственно связано с введением товаров в гражданский оборот, что свидетельствует о надлежащем использовании спорного товарного знака.

Таким образом, анализ всех представленных правообладателем материалов дает коллегии Палаты по патентным спорам основание считать необоснованным утверждение лица, подавшего заявление о неиспользовании товарного знака «ТЕФЛОН» по свидетельству № 140510 в отношении товаров 21 класса МКТУ «кухонные принадлежности».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 02.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 140510.