

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, ГК РФ) 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 08.12.2010, поданное ЗАО «Торговый дом «Перекресток», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «БАЛЕРО» по свидетельству №237467 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «БАЛЕРО» с приоритетом от 15.11.2001 произведена 03.02.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №237467 на имя Кречетова Константина Александровича, г. Иркутск (далее – правообладатель) в отношении товаров 2, 3, 4, 6, 17-20, 22-24, 26, 27 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №237467 представляет собой четырехугольник синего цвета с волнообразной верхней стороной, под которой заглавными буквами русского алфавита белого цвета выполнено словесное обозначение «БАЛЕРО». Из правого верхнего угла четырехугольника исходит изогнутая линия желтого цвета, закругленные части которой выходят за рамки четырехугольника.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 08.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237467 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Представитель правообладателя, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления, присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.03.2011.

Согласно устным пояснениям представителя правообладателя заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по свидетельству №237467 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ не доказана. При этом было отмечено, что при установлении заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и при установлении факта использования товарного знака должен применяться тождественный подход к перечню товаров и услуг.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №237467 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2008, платежные документы;
2. Разрешительные удостоверения.
3. Фотография магазина.
4. Договор поставки №21 от 17.11.2009 между правообладателем и ООО «Анастасия», счет на оплату, платежное поручение.
5. Договор розничной купли-продажи от 12.11.2010 между правообладателем и ООО «БайКомТур», счет на оплату, платежное поручение.
6. Счета и платежные поручения на оплату правообладателем товаров (штор, тканей, латунных колец).
7. Бланки заказов на шторы и тюль.
8. Кассовые чеки и накладные.
9. Телефонный справочник.
10. Реклама в СМИ.
11. Рекламная продукция и этикетки.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель в указанный в заявлении период использовал товарный знак по свидетельству №237467 в отношении услуг, оказываемых в магазине-салоне штор под названием «БАЛЕРО».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака 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 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №237467 представляет собой четырехугольник синего цвета с волнообразной верхней стороной, под которой заглавными буквами

русского алфавита белого цвета выполнено словесное обозначение «БАЛЕРО». Из правого верхнего угла четырехугольника отходит изогнутая линия желтого цвета, закругленные части которой выходят за рамки четырехугольника.

Анализ материалов заявления показал, что лицо, подавшее заявление, является администратором доменного имени «bolero.ru». На данном сайте находится интернет-магазин Болеро. Таким образом, лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237467 только в отношении части услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве, относящихся к сфере реализации товаров и связанной с реализацией консультационной помощью, а именно: «агентства по импорту-экспорту, консультации профессиональные в области бизнеса, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников» (35 класс).

Документов, подтверждающих осуществление лицом, подавшим заявление, на сайте «bolero.ru» иных услуг 35 и 42 классов МКТУ, не представлено.

Следовательно, лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237467 только в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2010, товарный знак «БАЛЕРО» по свидетельству №237467 не использовался для данных услуг в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 09.12.2007 по 08.12.2010 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов [1-3, 9, 10] показал, что правообладатель (ИП Кречетов К.А.) на арендованной площади по адресу г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 2 открыл магазин-салон штор под вывеской «БАЛЕРО». Согласно материалам [6] ИП Кречетов К.А. приобретает в собственность ткань, тюль, шторы, латунные кольца, а потом продает их розничным покупателям в магазине «БАЛЕРО» [8]. При этом часть продаваемой продукции изготавливается на заказ [7]. Также правообладатель продает товары и юридическим лицам согласно договорам [4, 5].

Вместе с тем, данные услуги представляют собой услуги по реализации товаров и не могут быть соотнесены с услугами 35 класса МКТУ - «агентства по импорту-экспорту, консультации профессиональные в области бизнеса, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников».

В частности, деятельность правообладателя не является экспортно-импортной.

Сведения о проведении в магазине «БАЛЕРО» аукционных продаж не представлено.

Также отсутствует документальное подтверждение оказания правообладателем консультаций профессиональных в области бизнеса.

В отношении представленных документов о деятельности правообладателя и позиции «сбыт товаров через посредников» следует указать следующее.

Под данной услугой понимается деятельность по реализации товаров третьих лиц каким-либо другим лицам при обязательном участии посредников. То есть лицо, оказывающее такие услуги, на договорной основе с владельцем товара находит посредников и передает им этот товар для последующей его реализации.

Необходимо отметить, что в данном случае услуга по сбыту оказывается лицу, чей товар и сбывается при помощи посредников.

В настоящем же деле ИП Кречетов К.А. по договорам купли-продажи покупает товары и продает товары без участия посредников, осуществляя торговую деятельность исключительно в своих интересах.

Следовательно, основания для вывода о том, что деятельность правообладателя подпадает под «сбыт товаров через посредников», отсутствуют.

Кроме того дополнительно следует отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №237467 зарегистрирован в белом, синем, желтом цветовом сочетании, то есть именно данные цвета входят в объем правовой охраны спорного обозначения.

Согласно же материалам [3, 10, 11] правообладатель на вывеске магазина, в рекламе, в том числе и в СМИ, использует иную цветовую гамму, а именно вместо синего цвета использован бордовый, который не входит в объем охраны спорного знака.

При этом обоснования уважительности причин подобного изменения правообладателем не представлено.

Единственным фактом использования спорного знака в законодательно зафиксированном белом, синем, желтом цветовом сочетании является только один шильдик [из приложения 11] без указания даты, товара/услуги, места его нанесения и какого-либо лица, что не позволяет на его основе сделать вывод об отнесении его к указанному в заявлении периоду и правообладателю.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №237467 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35 класса МКТУ - «агентства по импорту-экспорту, консультации профессиональные в области бизнеса, продажа аукционная, сбыт

товаров через посредников» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 08.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 08.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №237467 в отношении услуг 35 класса МКТУ - «агентства по импорту-экспорту, консультации профессиональные в области бизнеса, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников».