

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 17.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №337247, поданное компанией SMANIA S.p.A., Италия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006711181/50 с приоритетом от 27.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 03.03.2008 за № 337247 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СМАНИЯ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак «SMANIA» по свидетельству №337247 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337247 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 17.06.2011 содержало материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленным материалам лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с производством элитной мебели и предметов интерьера и имеет намерения выйти на российский рынок. Также лицо, подавшее заявление, является владельцем сходных до степени смешения регистраций в странах Европейского Сообщества и товарным знаком в США зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №337247 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); демонстрация товаров», что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- 29 октября 2007 года лицо, подавшее заявление, итальянская фирма Smania S.p.A, предоставила ООО «СМАНИЯ» письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «SMANIA». При этом в письме –согласии указывается на то, что SMANIA S.p.A.не намерена регистрировать в Российской Федерации указанный товарный знак;

- ООО «СМАНИЯ» было создано 18 октября 2005 года, основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля мебелью и предметами и интерьера;

- продвижение мебели итальянского производства «SMANIA» осуществляется в Новинском пассаже;

- начиная с 20.07.2008 по настоящее время демонстрация и реклама мебели осуществляется ООО «СМАНИЯ» через сайт www.snaniacasa.ru Администратором доменного имени является один из учредителей фирмы Генеральный директор Губакин Михаил Юрьевич;

- 25-28 ноября 2010 года ООО «СМАНИЯ» принимало участие в московском международном салоне «Интерьер – шоу 2010».

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака по свидетельству №337247 в отношении товаров и услуг, указанных в заявлении.

- копия договора с ООО «ХАРИЗМА» на приобретение мебели [1];
- копия договора аренды и изображение макеты витрины [2];
- копии товарных накладных [3];
- свидетельство на доменное имя [4];
- выписка из ГЕРЮЛ устав ООО «СМАНИЯ» [5];

- копии выставочного каталога [6];
- копии договоров с физическими лицами [7];
- копия договора заказа на производство мебели [8].

Учитывая вышеизложенное правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 337247.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.06.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила ППС.

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 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

С учетом даты (17.06.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 17.06.2008 по 16.06.2011, включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или иное надлежащее лицо использовали товарный знак по свидетельству №337247 в отношении товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Согласно представленному договору аренды нежилого помещения № 214 –Т/НБ-2005 от 09.12.2005 ООО «СМАНИЯ» (правообладатель) арендует у ОАО «Новинский бульвар,31» помещение, для ведения коммерческой деятельности, связанной с продажей мебели и предметов интерьера. Указанный договор постоянно пролонгируется. Согласно договору №096-ДА/НБ-2007 правообладатель арендует витрину у собственника помещения, в котором арендуется место под салон мебели. Согласно условиям договора арендатор обязан согласовывать с арендодателем дизайн – проект витрины. Представленные макеты витрины, подтверждают использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака «SMANIA» и «SMANIA CASA». В салоне – мебели правообладатель реализует как мебель, произведенную по его заказу, так и мебель, производства итальянской фирмы SMANIA S.p.A. Так, правообладатель согласно условиям договора №00101/2008 от 01.12.2008, заключенного с ООО «Харизма», приобретает для последующей реализации мебель и предметы интерьера итальянского производства, которые выставляются в салоне «SMANIA CASA» для дальнейшей реализации. Реализация мебели производства третьих лиц подтверждается представленными договорами, счетами и платежными поручениями [1-3-7]. Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что проанализированные документы подтверждают факт использования товарного знака «SMANIA» правообладателем при осуществлении услуг по продвижению товаров и их демонстрации.

ООО «СМАНИЯ» (правообладатель) и ООО «ММСалон» заключили между собой договор № 15/12 от 15.12.2009 на изготовление и поставку мебели, маркированной товарными знаками «SMANIA» и «SMANIA CASA». ООО «ММСалон» арендовало помещение для размещения мебельного производства по договору № 128 от 10.12.2009. Исполнение договора №15/12 на изготовление мебели подтверждается представленными товарными накладными, платежным поручением и гарантийным письмом, согласно которому ООО «СМАНИЯ» гарантирует ООО «ММСалон» погашение задолженности за поставленный товар (мебель).

В дальнейшем произведенная мебель, маркированная товарным знаком «SMANIA», правообладателем реализуется по договорам физическим лицам, то есть вводится в

гражданский оборот. Таким образом, представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании спорного товарного знака правообладателем в отношении мебели.

Правообладатель представил копии каталога участников выставки «ИНТЕРЬЕР ШОУ 2010», из которых следует, что экспозиция на выставке оформлена с использованием товарных знаков «SMANIA CASA» и «SMANIA». Правообладатель является владельцем доменного имени <http://www.smaniacasa.ru>, администратором которого является генеральный директор ООО «СМАНИЯ» Губакин М.Ю [4]. На указанном сайте правообладатель рекламирует выставленный для реализации товар.

Изложенное выше позволяет коллегии, Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что представленные материалы, доказывают использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; демонстрация товаров» в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ документов, доказывающих использование, представлено не было, в этой связи нет оснований для отказа в удовлетворении заявления в отношении этих услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 17.06.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 337247 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».