

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 13.04.2011, поданное по поручению компании РЕЙНБОУ С.П.А., Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261717, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «WINK ВИНК» по заявке №2002721110/50 с приоритетом от 04.10.2002 произведена 13.01.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №261717 в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ на имя ЗАО «ВИНК», 117334, Москва, пр. 60-летия Октября, д. 3, к. 2. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 21.12.2005 за №РД0005102, товарный знак уступлен ООО «БЛИК», 117105, Москва, Нагорный пр-д, д. 7. Далее, согласно договору №РД0017653, зарегистрированному Роспатентом 31.01.2007, исключительное право на товарный знак были передано ООО «ЛАЙТ», 119334, Москва, Ленинский пр-кт, д. 39/1 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 13.04.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №261717 в отношении всех товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее

заявление, указывает на то, что товарный знак «WINK ВИНК» по свидетельству №261717 может явиться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знакам «WINX CLUB» по международной регистрации №1047971 и «WINX ON ICE» по международной регистрации №1051617, принадлежащим лицу, подавшему заявление. Компания РЕЙНБОУ С.П.А. является производителем товаров для детей под знаком «WINX CLUB».

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о принадлежащих лицу, подавшему заявление, международных регистрациях №1051617, №1047971, №811614 [1];

- копия предварительного отказа в предоставлении правовой охраны в России и последующего решения экспертизы по международной регистрации №811614 от 10.02.2005 [2];

- каталог продукции [3];

- сведения из сети Интернет о продукции компании РЕЙНБОУ С.П.А. [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил материалы, подтверждающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №261717, а именно:

- договор поставки №06 от 01.08.2007 с ООО «БЭСТ» [5];

- контракт №06-1 от 27.12.2006 с компанией BANTEX TRADING CORP. (США) [6];

- приложение к контракту №06-1 от 27.12.2006 [7];

- грузовые таможенные декларации [8];

- товарно-транспортные накладные [9];

- контракт №12/2011 от 15.01.2001 с компанией Wink Export (HK) Limited, Гонконг [10];

- письмо от компании Wink Export (HK) Limited [11];

- декларацию компании Wink Export (HK) Limited [12];

- свидетельство на право собственности помещения, фотография магазина [13];

- договор №01/08 от 10.01.2008 с ООО «ЛОИС», письмо ООО «ЛОИС», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [14];

- договор №01/10 от 11.01.2010 с ООО «Лавком», письмо ООО «Лавком», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [15];

- договор №02/10 от 02.08.2010 с ООО «БЛОКТОРГ», письмо ООО «БЛОКТОРГ», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [16];

- договор №05/08 от 10.01.2008 с ООО «ТК Арден», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [17];

- договор №05/09 от 04.05.2009 с ООО «РесурсОпт», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [18];

- договор №08/09 от 03.08.2009 с ООО «Витаторг», товарно-транспортную накладную, счет-фактуру [19];

- распечатку страницы сайта www.wink-shop.ru [20];

- распечатку информации о домене wink-shop.ru [21];

- каталоги продукции за 2008-2010 гг. [22];

- образцы продукции [23].

Заседание коллегии от 28.06.2011 было перенесено по просьбе правообладателя на 09.08.2011.

На заседании коллегии от 09.08.2011 от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 09.08.2011), в котором изложена просьба рассмотреть заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261717 в отношении всех товаров 28 класса КТУ, за исключением «елочных украшений» и услуг 35 класса МКТУ.

В свою очередь правообладатель товарного знака по свидетельству №261717 представил ходатайство (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 09.08.2011), в котором отмечается, что все материалы отзыва к заявлению

касаются использования товарного знака по свидетельству №261717 в отношении товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.04.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1] – [4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261717 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игра; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 28 класса МКТУ [для третьих лиц], за исключением елочных украшений», являющихся однородными товарам 28 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», указанных в перечне свидетельства №261717, лицом, подавшим заявление, заинтересованность при подаче заявления не доказана. В этой связи заявление от 13.04.2011 может быть рассмотрено только в отношении вышеупомянутых товаров 28 класса и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом даты (13.04.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 13.04.2008 по 12.04.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №261717 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом слова «WINK» и «ВИНК», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В связи с ограничением лицом, подавшим заявление, объема притязаний по заявлению от 13.04.2011 материалы отзыва правообладателя [5] - [22] не могут служить доказательствами использования товарного знака по свидетельству №261717, поскольку касаются товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения», не являющихся предметом рассмотрения заявления от 13.04.2011. Правообладатель в своем ходатайстве также указывает на то, что представленные им документы касаются только вышеупомянутого товара 28 класса МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные доводы лиц, участвующих в деле, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает доказательствами надлежащего использования товарного знака по свидетельству №261717 в исследуемый период времени в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 28 класса МКТУ [для третьих лиц], за исключением елочных украшений».

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

удовлетворить заявление от 13.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №261717 в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 28 класса МКТУ [для третьих лиц], за исключением елочных украшений».