

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 10.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307388 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЕВЮ», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «AMADEO» по заявке №2005714368/50 с приоритетом от 15.06.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2006 за №307388 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМАДЕО», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «Amadeo», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307388 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.09.2011, правообладатель представил отзыв на заявление и материалы по использованию товарного знака.

Доводы отзыва сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также то, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем в рассматриваемый период. Правообладатель предлагает к продаже и продает товары – детскую одежду, маркированную товарным знаком «AMADEO», в частности, осуществлял поставки в адрес ИП Марченковой.

Правообладателем были организованы выставки «Выставка-показ детской одежды», товарный знак «AMADEO» размещался на стене зала, а также в каталоге, предназначенном для оформления предварительных заказов.

Правообладатель зарегистрировал доменное имя www.amadeo-russia.ru и заключал договоры на его продвижение в сети Интернет.

Правообладатель размещал рекламу товаров 25 класса МКТУ – детская одежда в каталоге «Весна в Фестивале 2011».

ООО «Амор», действующее под контролем правообладателя, арендовало торговые помещения в Торговых комплексах «Аэробус» и «Фестиваль».

Владельцем 70% долей в ООО «Амор» является И.А. Тарасов, владеющий также 50% долей в ООО «Амадео», в связи с чем можно говорить о действии под контролем правообладателя.

Правообладатель снабжает ООО «Амор» товарами для реализации через вышеуказанные розничные магазины.

В доказательство вышеизложенного правообладатель представил следующие материалы:

1. выписки из ЕГРЮЛ об ООО «Амадео» и ООО «Амор», устав ООО «Амор»;

2. Протоколы общего собрания ООО «Амор» о заключении договоров аренды торговых площадей, договор аренды нежилого помещения с ООО «Бекар-Эксплуатация Д.У.», акты, платежные поручения, фотографии, договор аренды нежилого помещения с ЗАО «ГМГ-БИН» с актами, платежными поручениями, фотографией;
3. договор с ЗАО «ГМГ-БИН» на оказание рекламных услуг с актами и копией рекламных материалов;
4. договор на оказание услуг с ЗАО «РСИЦ»;
5. распечатки с сайта amadeo-russia.ru;
6. договор с ООО «Дэмис» о продвижении и оптимизации в поисковых системах сайта www.amadeo-russia.ru с дополнением, актами и платежными поручениями, в двух экземплярах;
7. договоры с ООО «ИНФОПРОСТРАНСТВО» на предоставление помещения для проведения «Выставки-показа коллекции детской одежды весна-лето» за 2010 и 2011 с актами и платежными поручениями;
8. договор поставки товара между ООО «Амадео» и ООО «Амор» с товарными накладными, платежными поручениями;
9. договор поставки товара между ООО «Амадео» и ИП Марченкова с товарными накладными, платежными поручениями и копией каталога 2009 год;
10. фотографии торговой площади;
11. юбку.

Исходя из вышеуказанного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307388.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.06.2011 включает Кодекс 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.

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

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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении деятельности Обществом в области производства детской одежды. Согласно представленным документам ООО «Алевю» заключило агентский договор с китайской компанией «Gain Dragon International» (Агент), по которому Агент находит производителей и размещает заказы на производство одежды, с нанесением на нее маркировки «mamadeo». Были представлены эскизы, имеющие маркировку

«mamadeo» на товарах. Кроме этого, коллегией был учтен существующий спор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, в результате которого правовая охрана товарного знака «mamadeo» по свидетельству №403612, правообладателем которого являлось лицо, подавшее заявление, была признана недействительной.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам нашла лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307388 в отношении части товаров 25 класса МКТУ (одежда, в том числе детская) и части услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц], реклама товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами],

С учетом даты (10.06.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 10.06.2008 по 09.06.2011 включительно.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №307388 представляет собой словесное



обозначение « », выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Представленные правообладателем материалы свидетельствуют о том, что им были заключены договоры поставки товаров с ИП Марченковой Л.Е. от 09.06.2008 и ООО «Амор» от 03.11.2008 (Покупатели), согласно которым правообладатель передает в собственность товар (детскую одежду), а покупатели его оплачивают и принимают. Согласно представленным товарным накладным, счетам-фактурам и платежным поручениям, товары были поставлены в адрес покупателя. При этом в накладных указаны товары, имеющие указание на фирму-производителя (ф-ма «Амадео»), а в счетах-фактурах указана страна происхождения товара – республика Польша.

Согласно представленным лицом, подавшим заявление, материалам,



правообладателем товарного знака на территории республики Польша, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ, является Antosiewicz Paweł, Республика Польша.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что правообладатель товарного знака ООО «Амадео» не является производителем товаров 25 класса МКТУ, а занимается продажей товаров иного производителя.

Данный вывод подтверждается представленным образцом товара, этикетка которого выполнена на польском языке, содержит надпись «Made in Poland» (Сделано в Польше), производителем указан «Antosiewicz Paweł». Также, согласно сайту www.amadeo.com.pl дистрибьютором на территории Российской Федерации является «AMADEO MOSKWA» и указан сайт www.amadeo.com.ru, перенаправляющий запрос на <http://www.amadeo-russia.ru/>, который принадлежит правообладателю.

Дополнительным подтверждением служит информация с сайта правообладателя «Компания АМАДЕО занимается оптовой продажей детской одежды более десяти лет, предлагая своим клиентам эксклюзивные модели нарядов для мальчишек и девчонок, от известных польских производителей. Мы рады представить нашим клиентам коллекции таких ведущих торговых марок как: AMADEO, RMX, Besta Plus, Wojcik, Tre Stelle, Daga, Bliss One, Глик, Рассо, которые уже успели успешно зарекомендовать себя на российском рынке и снискать любовь покупателей».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об оказании правообладателем «услуг снабженческих для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], поскольку покупатель товаров не является конечным

потребителем. Однако материалов, свидетельствующих об оказании этих услуг с использованием оспариваемого товарного знака, не представлено, поэтому невозможно сделать вывод об использовании товарного знака «AMADEO» в отношении вышеуказанных услуг.

По словам правообладателя, им были проведены выставки, на которых лица, желающие приобрести товары для дальнейшей реализации, заключали договоры на поставку этих товаров.

Так, согласно представленным договорам с ООО «ИНФОПРОСТАНСТВО» выставки проходили 20-22 января 2010, 12-14 июля 2010, 25-26, 28-29 января 2011 и 21-22, 24-25 июня 2011. При этом, последний указанный договор выходит за рамки рассматриваемого периода.

Согласно предмету договора услуги по организации выставок оказывает Исполнитель – ООО «Инфопространство».

Из представленных материалов невозможно сделать вывод о предмете данной выставки-показа, а именно о демонстрировании товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Представленные фотографии нельзя соотнести с местом и временем их совершения, то есть нельзя отнести к рассматриваемому периоду времени.

Представленные договоры свидетельствуют об аренде торговых помещений в торговых комплексах (ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ» и «Торгово-офисном комплексе «Аэробус»), по которым арендатором выступает ООО «АМОР» (75% доли которого принадлежит участнику ООО «АМАДЕО» Тарасову И.А.). Целью аренды помещений является «осуществление розничной торговли детской одеждой».

При этом в договоре с ООО «Бекар-Эксплуатация Д.У.» (ТОК «АЭРОБУС») отсутствует упоминание о средствах индивидуализации данного помещения. Фотография, прилагаемая к договору, не содержит указаний на время ее совершения, что не позволяет установить ее относимость с рассматриваемым периодом использования.

Договор с ЗАО «ГМГ-БИН» (ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ») содержит указание на торговое наименование арендуемого помещения – «AMADEO», однако, приложенная фотография также не позволяет сделать вывод о ее совершении в рассматриваемый период.

Однако, об использовании товарного знака может свидетельствовать договор об оказании рекламных услуг, заключенный с ЗАО «ГМГ-БИН», согласно которому был выпущен каталог ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ», в котором содержится реклама указанного магазина.

Следует отметить, что в представленных материалах используется товарный знак, отличающийся от зарегистрированного – словесный элемент «AMADEO» выполнен иным оригинальным шрифтом в ином цветовом сочетании. Однако нельзя утверждать, что иное исполнение этого товарного знака оказывает влияние на его различительную способность или ограничивает его правовую охрану.

Таким образом, под контролем правообладателя были оказаны услуги, относящиеся к розничной продаже детской одежды, а при оказании этих услуг использовался товарный знак по свидетельству №307388 с незначительными изменениями.

Однако, в перечне услуг 35 класса МКТУ не содержится услуг по розничной реализации товаров, но присутствует услуга «продвижение товаров для третьих лиц», которая может быть отнесена как к рекламным услугам, направленным на увеличение спроса, так и к услугам, связанным с торговлей товарами, доведения их конечным потребителям через предпринимательские структуры, то есть является широким понятием, охватывающим различные виды деятельности.

В связи с тем, что правообладателем использовался товарный знак в отношении услуг по розничной торговле детской одеждой, коллегия Палаты по патентным спорам находит возможным ограничить услугу «Продвижение товаров для третьих лиц» путем замены широкого понятия «продвижение товаров» конкретной услугой, в отношении которой было доказано использование товарного знака - «услуги магазинов по розничной продаже товаров 25 класса».

В федеральный орган по интеллектуальной собственности 06.09.2011 поступило обращение от правообладателя, которое повторяет доводы отзыва о незаинтересованности лица, подавшего заявление, и об использовании им товарного знака, которые были проанализированы в тексте настоящего заключения, и была дана соответствующая оценка.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 10.06.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307388 в отношении товара 25 класса МКТУ – одежда, в том числе детская; и услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров 25 и 28 классов [для третьих лиц], за исключением услуг магазинов розничной продажи товаров 25 класса [для третьих лиц]; реклама товаров 25 и 28 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 и 28 классов].