

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 08.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Don Carlos» по свидетельству №363971, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Grand Group KZ», Казахстан (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006735080/50 с приоритетом от 28.11.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 06.11.2008 за № 363971 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «СОРУС», Санкт-Петербург, (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №363971 является комбинированным представляющим собой овал красного цвета с двойной окантовкой линиями белого и синего цвета. Внутри овала в верхнем правом углу расположено стилизованное изображение головы мальчика в широкополой шляпе, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Don Carlos», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, синего, красного, желтого, светло-коричневого, коричневого, розового, черного цветов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 363971 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, 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.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 26.12.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.02.2012 года, с приложением копии заявления от 08.11.20011.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя ООО «Рубикон» и ООО «Транслайн» ;

- правообладатель - ЗАО «СОРУС» является единственным учредителем ООО «Сорус Капитал», который в свою очередь , является учредителем ООО «Рубикон»;

- в 2006 году между ООО «Рубикон» и компанией Banfresh S.A. был заключен договор международной купли – продажи (поставки) со сроком действия два года, который продлевался ежегодно;

- факт поставок подтверждается грузовыми таможенными декларациями;

- 01.03.2011 между ЗАО «СОРУС» и ООО «Транслайн» был заключен договор об использовании комбинированного товарного знака по свидетельству №317968, зарегистрированного в отношении товаров 31 и 32 классов МКТУ тождественного товарному знаку по свидетельству №363971. Принимая во внимание пункт 2.1 договора контроль правообладателя за использованием товарного знака распространяется также на сбыт товаров, относящийся к услугам 35 класса МКТУ;

- на имя ООО «Транслайн» была получена декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ и СанПин.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «СОРУС капитал».
2. Копия выписки из устава ООО «Рубикон».
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Рубикон».
4. Копия договора международной купли –продажи.
5. Копии дополнительных соглашений.
- 6.Копия спецификации к договору.
7. Копии ГТД.
8. Копия договора об использовании товарного знака.
9. Копия генерального контракта.

10. Копия декларации о соответствии продукции требованиям ГОСТ и СанПин.
11. Копии счетов –фактур.
12. Копии товарно-транспортных накладных.
13. Фотографии.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363971.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 08.11.2011, убедительными в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.11.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является продавцом свежих бананов марки «Don Carlos».

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №363971 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

С учетом даты (08.11.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 08.11.2008 по 07.11.2011, 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 использовало товарный знак «Don Carlos» по свидетельству №363971 в отношении услуг, указанных в заявлении.

Согласно представленным выпискам из ЕГРЮЛ [1-3] правообладатель является учредителем ООО «Сорус капитал», которое в свою очередь является учредителем ООО «РУБИКОН», таким образом, коллегия палаты по патентным спорам установив связь указанных юридических лиц между собой, что свидетельствует деятельности данных юридических лиц под контролем правообладателя.

.Согласно представленному договору международной купли-продажи №643/7672445/17-07 от 10.07.2006 [4] ООО «РУБИКОН» закупает в Республике Эквадор у компании BANAFRESH S.A. «бананы Don Carlos, бананы мини, бананы красные, ананасы, арбузы, манго и папайя». Указанный международный договор продлевался ежегодно, о чем свидетельствуют дополнительные соглашения [5]. Представленные грузовые таможенные декларации [7] свидетельствуют о том, что ООО «РУБИКОН» поставлял бананы Don Carlos на территорию Российской Федерации в исследуемый период.

01.03.2011 правообладатель заключил договор на использование, принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №317968 в отношении товаров 31 класса МКТУ с ООО «Транслайн» [8], согласно которому правообладатель осуществляет контроль за использованием товарного знака, в том числе и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В дальнейшем ООО «Транслайн» заключило генеральный контракт с компанией Don Carlos FRUIT S.A. Эквадор на куплю – продажу бананов [10]. Исполнение указанного контракта подтверждено представленными грузовыми таможенными декларациями. На имя ООО «ТРАНСЛАЙН» была получена декларация о соответствии бананов ГОСТ и СанПиН [11].

Представленный договор № 12 от 01.03.2011 свидетельствует о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации ООО «Транслайн» бананов, маркированных оспариваемым товарным знаком. Исполнение данного договора подтверждено счетами – фактурами и платежными поручениями.

Фотографии продукции [14], представленные в качестве доказательств использования товарного знака, демонстрируют, что на продукцию и на упаковку наносится товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Кроме того, товарный знак использовался при продвижении товаров (бананов) на фирменной одежде.

Таким образом, в распоряжении палаты по патентным спорам есть материалы, доказывающие использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №363971, в отношении услуг «продвижение овощей и фруктов (в т.ч. бананов) для третьих лиц».

Документов, подтверждающих использование товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги в отношении овощей и фруктов для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей овощами и фруктами)», представлено не было.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 363971 в отношении услуг 35 класса МКТУ ««снабженческие услуги в отношении овощей и фруктов для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей овощами и фруктами)».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 08.11.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 363971 в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги в отношении овощей и фруктов для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей овощами и фруктами)».