

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), рассмотрела заявление от 02.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №768181В в связи с ее неиспользованием, поданное ООО «Компания «ТПАО УДАЧА», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Dolce Vita» с конвенционным приоритетом от 25.04.2001 была произведена Международным бюро ВОИС 18.10.2001 на имя компании Laoag Handel AB, Västerängsvägen 3A SE-182 46 ENEBYBERG SE за №768181 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

В результате регистрации 12.12.2006 в Международном бюро ВОИС договора о частичной уступке знака (публикация 2007/5 Gaz, 08.03.2007) в отношении части товаров 30 класса МКТУ правообладателем знака «DOLCE VITA» за №768181В стало ЗАО «Бренд Ти», Москва (ZАО "Brand Tea", Paveletskaya nab., d.2, str. 7 RU-115114 Moskva RU) (далее – правообладатель).

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №768181В знака «Dolce Vita» предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации

международной регистрации №768181В в отношении части товаров 30 класса МКТУ кофе и кондитерские изделия в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в связи с неиспользованием знака.

В качестве подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявление, были представлены копии следующих документов:

- свидетельство №410938 на товарный знак «Dolche Vita» на имя лица, подавшего заявление [1];

- договор подряда №08/07-Ф от 04.07.2011, заключенный между лицом, подавшим заявление (Заказчик), и ООО «КАПИТАЛ» (Подрядчик), на фасовку кофе в зернах в жестяную тару из сырья, переданного Заказчиком с приложениями; акт выполненных работ; счет-фактура, платежный документ [2];

- договор №07/2011 от 07.07.2011, заключенный между лицом, подавшим возражение (Покупатель), и ООО «Империя» (Поставщик), о передаче материалов для фасовки и упаковки и спецификация к нему; товарная накладная, счет-фактура, платежный документ [3];

- договор №15 от 04.07.2011, заключенный между ООО «Абсолют» (Поставщик) и лицом, подавшим заявление (Покупатель), на поставку товара (чай, кофе) и спецификация к нему; товарная накладная, счет-фактура, платежный документ [4];

- договор №20 от 01.07.2011, заключенный между ООО «Дэнфорт» (Поставщик) и лицом, подавшим заявление (Покупатель), на тару для фасовки чая и кофе; товарная накладная, счет-фактура [5];

- договор подряда №10/07-Ф от 22.07.2011, заключенный между ООО «Лигас» (Подрядчик) и лицом, подавшим заявление (Заказчик) на фасовку печенья в полиэтиленовую тару с приложением; счет, товарная накладная, счет-фактура; товарно-транспортная накладная, платежный документ, образцы упаковки печенья [6].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв с приложением документов, подтверждающих использование знака «Dolce Vita» по международной регистрации №768181В в отношении товаров 30 класса МКТУ кофе и кондитерских изделий:

- агентский договор №DV-092010 от 17.09.2010, заключенный между правообладателем (Принципал) и ООО «Трейд Мастер» (Агент) и приложения к нему: ассортимент товаров (конфеты «Dolce Vita», кофе натуральный «Dolce Vita»), календарный план продажи товаров Принципала; товарная накладная №289 от 20.09.2010 [7];

- договор поставки от 01.01.2010, заключенный между ООО «Трейд Мастер» (Поставщик) и ООО «Караван» (Покупатель); товарные накладные №5183 от 28.09.2010, №5467 от 11.10.2010, №6383 от 15.11.2010, №7314 от 20.12.2010; счета-фактуры №5183 от 28.09.2010, №5467 от 11.10.2010, №6383 от 15.11.2010, №7314 от 20.12.2010; платежные поручения №822 от 02.11.2010, №232 от 19.11.2010, №211 от 13.01.2011, №903 от 02.03.2011[8];

- договор от 02.09.2010, заключенный между правообладателем (Заказчик) и ООО «Чайный мир» (Подрядчик) на расфасовку и упаковку продуктов питания Заказчика (чай, кофе, конфеты, сахарный песок), спецификация к нему; товарная накладная №4 от 21.12.2010, акт приема-передачи готовой продукции от 21.12.2010, акт №000000012 от 27.12.2010 о выполнении услуг по фасовке чая, кофе, конфет и сахара; счет №16 от 31.12.2010 [9];

- информация Федеральной службы государственной статистики о предприятии ООО «Чайный мир»[10].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.12.2011 от лица, подавшего заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что между ООО «Трейд Мастер» и ООО «Караван» существовали договорные отношения по поставке продукции, маркированной товарным знаком «Dolce Vita» (конфеты и кофе) до заключения агентского договора от 17.09.2010:

- товарные накладные №4009 от 02.08.2010, №3862 от 23.07.2010 и соответствующие счета-фактуры и платежные поручения [11].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.08.2011 включает 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 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.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.08.2011 включает Кодекс и Правила.

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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении

работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 течении 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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса 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, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

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

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На основании анализа документов [1] – [6], представленных лицом, подавшим заявление, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 30 класса МКТУ *café* (кофе) и *pâtisseries et confiseries* (кондитерские изделия) спорного знака, поскольку его область деятельности связана с производством кофе и кондитерских изделий (печенье) и

оно имеет реальное намерение использовать сходный товарный знак для индивидуализации произведенных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты (02.08.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 02.08.2008 по 01.08.2011 включительно.

Анализ представленных материалов, подтверждающих использование знака «DOLCE VITA» по международной регистрации №768181В, показал следующее.

Из представленных документов [7] – [10] следует, что правообладатель заключил 02.09.2010 договор [9] с ООО «Чайный мир» на расфасовку и упаковку сырья в мешках, в том числе продуктов питания, включающих кофе и конфеты.

Следует указать, что спецификация на маркировку знаком «Dolce Vita» по международной регистрации № 768181В расфасованной и упакованной продукции была утверждена 01.12.2010 и, согласно товарной накладной №4 от 21.12.2010, акту приема-передачи готовой продукции от 21.12.2010 и акту по выполнению услуг по фасовке от 27.12.2010, передана правообладателю.

Согласно договору [7] от 17.09.2010 кофе и конфеты под знаком «Dolce Vita» продвигались правообладателем через его агента ООО «Трейд Мастер», Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик.

Вместе с тем, все документы, относящиеся к реализации агентом кофе и конфет под знаком «Dolce Vita» по договору [8], заключенному 01.01.2010 между ООО «Трейд Мастер» и ООО «Караван», относятся к периоду времени, предшествующему дате 01.12.2010 утверждения спецификации [9], согласно которой расфасованная и упакованная продукция была промаркирована знаком «Dolce Vita» и передана правообладателю для дальнейшей реализации, т.е. товары, маркированные спорным товарным знаком, были закуплены ООО «ТрейдМастер» и переданы на реализацию ООО «Караван» до утверждения этой спецификации, однако никаких документов, свидетельствующих о том, что эти товары также принадлежали правообладателю, не представлено.

Подтверждением того факта, что кофе и конфеты, маркированные знаком «Dolce Vita», реализовывались ООО «Трейд Мастер» через ООО «Караван» ранее даты 17.09.2010 заключения агентского договора, служат документы [11], представленные лицом, подавшим заявление.

Кроме того, правообладателем не были представлены документы, подтверждающие выполнение агентского договора [7], предусмотренные пунктами 5, 6 договора - отчеты агента и факты перечисления денежных средств за исполнение агентского поручения.

Правообладателем также не были представлены образцы упаковки кофе и конфет, маркированных знаком «Dolce Vita» по международной регистрации №768181В, с указанием правообладателя в качестве производителя или заказчика указанных товаров, а также платежные документы, подтверждающие исполнение договора [9] на фасовку и упаковку продукции.

Из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что правообладатель обладает производственными мощностями для производства конфет, при этом отсутствуют документы, из которых можно было бы установить производителя конфет по заказу правообладателя. Что касается кофе в зернах, то источник происхождения этого товара также не отражен в представленных материалах.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют сделать вывод о добросовестном использовании принадлежащего ему знака «Dolce Vita» по международной регистрации №768181В в указанный период времени в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как *café* (кофе) и *pâtisseries et confiseries* (кондитерские изделия).

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

удовлетворить заявление от 02.08.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №768181В в отношении товаров 30 класса МКТУ «*café; pâtisseries et confiseries*».