

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 28.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №186118, поданное ООО Торговый Дом «Восток», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесными элементами «*Маэстро дэ Олива*» по заявке №98710356 с приоритетом от 16.06.1998 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.03.2000 за №186118 на имя ООО «Фирма ИНТЕКО», Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация олив, маслин и оливкового масла.

В результате регистрации 15.01.2002 в Роспатенте договора №26363 об уступке товарного знака его правообладателем стала компания OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., Испания (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 16.06.2018.

Товарный знак по свидетельству № 186118 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «*Маэстро дэ Олива*», выполненные курсивом строчными буквами русского алфавита с заглавными буквами «М» и «О» в одну строку. Указанные словесные элементы расположены на фоне стилизованной ленты красного цвета, под которой изображены плоды и листья оливкового дерева.

Знак охраняется в черном, сером, красном, желтом, зеленом, салатовом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №186118 полностью в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

К заявлению были приложены материалы, иллюстрирующие заинтересованность лица, подавшего заявление, включающие следующие документы:

- распечатка из базы данных заявки №2010706355 [1];
- уведомление о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2010706355 требованиям законодательства [2];
- Определение Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления к производству [3].

В дополнение к ранее представленным материалам, подтверждающим заинтересованность лица, подавшего заявление, были представлены:

- копия решения Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2010706355 с указанием товарного знака по свидетельству №186118 в качестве препятствия для регистрации товарного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4];
- агентское соглашение №1 от 25.05.2010 между лицом, подавшим заявление, (Принципал) и ТД «Глобус» (Агент) [5];
- контракт №1006/2010 от 10.06.2010 между компанией ЭКЗОЛИВА С.А.У. (Продавец) и ООО ТД «Глобус» (Покупатель) [6];
- заявления на переводы в иностранной валюте [7];
- договор продажи №150410 от 15.04.2010 между ООО ТД «Глобус» (Продавец) и лицом, подавшим заявление (Покупатель), товарные накладные, платежные поручения [8];

- договор поставки товара №53 от 23.03.2009 между лицом, подавшим заявление (Продавец), и ООО «Натуральные продукты» (Покупатель), товарные накладные, платежные поручения [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, к которому приложены материалы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству №186118, включающие копии следующих документов:

- информация с сайта «РБК. Исследования рынков» от 25.12.2009 [10];
- таможенные декларации за 2010-2011 годы, подтверждающие ввоз правообладателем продукции, маркированной обозначением «Maestro de Oliva», на территорию Российской Федерации [11];
- агентский договор №К-2009-68/46-1/2009-ОМХ от 01.10.2009 с приложениями и дополнительным соглашением, заключенный между правообладателем (Принципал) и ООО «Опен Медиа Хаус» (Агент) об оказании услуг, связанных с рекламной деятельностью в интересах Принципала, в том числе о размещении рекламных материалов в СМИ [12];
- эфирные справки о размещении рекламы товаров (оливковое масло), маркированных знаком «Maestro de Oliva» [13];
- информация о домене «maestrodeoliva.com» и распечатка с сайта <http://www.maestrodeoliva.com/ru/> [14];
- аналитический отчет по результатам маркетингового исследования «Общие характеристики московского потребительского рынка оливок/маслин» [15];
- информация о компании правообладателя и его товарах из сети Интернет и печатных изданий [16];
- каталог продукции, маркированной знаком «Maestro de Oliva», от 2009 года [17];
- материалы о компании «Америа Русс» [18];
- отчеты о продажах [19];

- товарные накладные [20];
- материалы об участии продукции, маркированной товарным знаком «Maestro de Oliva», в выставках, рекламных акциях и мероприятиях [21];
- контракт №01/09-07-OL от 01.08.2008 между правообладателем и ООО «Интерфуд» и дополнительное соглашение к нему [22];
- выписки из банков BBVA Алкобендас и Сантадер, подтверждающие обеспеченность контракта [23];
- договор поставки №ИБ 01/10/08 от 01.10.2008 между ООО «Интерфуд» и ООО «Иберика-2000», товарные накладные [24];
- договор поставки №И/ТТ-15/01 от 15.01.2008 между ООО «Интерфуд» и ООО «ТАНА-ТОРГ», товарная накладная [25];
- предложения к продаже продукции под маркой «Маэстро дэ Олива (Maestro de Oliva) [26].

В отзыве отмечено, что правообладатель является одним из ведущих производителей оливковой продукции под маркой «Maestro de Oliva».

Правообладатель использует на производимых им товарах, обозначение со словесными элементами «Maestro de Oliva», которое практически тождественно товарному знаку по свидетельству №186118. Отличием является алфавит, которым выполнена словесная часть товарного знака, однако, по мнению правообладателя, латинский и кириллический варианты словесных элементов схожи по фонетическому и визуальным критериям, поэтому использование товарного знака с латинским написанием его словесной части не изменяет его различительной способности и может быть признан незначительным изменением его отдельных элементов.

В отзыве отмечено, что правообладатель осуществляет контроль за реализацией продукции, маркированной товарным знаком «Maestro de Oliva», на территории Российской Федерации, которая осуществляется его ведущим дистрибьютором – компанией «Америа Русс».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака №186118.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.09.2011 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] - [9], представленных лицом, подавшим заявление, коллегия усматривает его заинтересованность в отношении услуг 42 класса МКТУ спорного знака, поскольку оно имеет реальное намерение использовать сходное обозначение для индивидуализации своих услуг по продаже товаров, и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, подав заявку №2010706355 на регистрацию сходного товарного знака. Кроме того, заинтересованность лица, подавшего заявление, выражается в столкновении интересов сторон, которое повлекло за собой подачу искового заявления в суд.

С учетом даты (28.09.2011) 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 28.09.2008 по 27.09.2011 включительно.

Анализ представленных материалов, подтверждающих использование товарного знака «*Мазстро дэ Олива*» по свидетельству №186118, показал следующее.

Являясь производителем и экспортером продуктов питания, правообладатель в указанный период времени осуществлял прямые поставки на территорию Российской Федерации оливкового масла и консервированных оливок через ООО «ИНТЕРФУД», Москва, что подтверждается представленными таможенными декларациями [11].

Из представленных документов [12] – [16] следует, что правообладатель через своего агента ООО «Опен Медиа Хаус», Москва, продвигал на территории Российской Федерации произведенные им товары (оливковое масло и консервированные оливки) под знаком «Maestro de Oliva» посредством рекламы в средствах массовой информации и Интернет.

Документы [22] – [25] свидетельствуют, что реализация товаров, маркированных знаком «Maestro de Oliva», на территории Российской Федерации осуществлялось через компанию ООО «Интерфуд».

Материалы [18] – [21], [26] представляют собой рекламную информацию, включая прайс – листы, о продуктах питания, маркированных различными знаками, среди которых указаны обозначения «Maestro de Oliva» и «Маэстро дэ Олива», реализуемых компаниями «Америа Русс», «ДИметроС», ООО ТЭСТИ», интернет-магазинами «Седьмой континент», «СуперМаркетДВ», «УНИ-ПАК» и другими организациями, оказывающими услуги по реализации (продаже) товаров третьим лицам под своими фирменными наименованиями и товарными знаками.

Таким образом, представленные правообладателем материалы [10] – [26] относятся к использованию товарного знака со словесным элементом «Maestro de Oliva» в отношении товаров 29 класса МКТУ оливковое масло и консервированные оливки.

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих, что правообладатель оказывал в установленные сроки под товарным знаком «*Маэстро дэ Олива*» по свидетельству №186118 услуги по реализации олив, маслин и оливкового масла третьим лицам, представлено не было, что не позволяет сделать вывод об использовании спорного товарного знака в отношении этих услуг.

Кроме того, коллегия не может согласиться в утверждении правообладателя, что использование товарного знака с латинским написанием его словесной части и измененной композицией (словесные элементы «Maestro de Oliva» расположены в две строки), вместо товарного знака по свидетельству №186118, в котором словесные элементы «*Маэстро дэ Олива*» выполнены буквами русского алфавита в

одну строку, может расцениваться как незначительное допустимое изменение отдельных элементов товарного знака.

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

удовлетворить заявление от 28.09.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №186118.