

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №938133, поданное ООО Торговый Дом «Восток», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938133 с конвенционным приоритетом 08.11.2006, осуществленной Международным бюро ВОИС 21.03.2007 на имя OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., Orense, 85 E-28020 MADRID, Испания (далее – правообладатель), предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 938133 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MAESTRO DE OLIVA», выполненные курсивом строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «М» и «О». Указанные словесные элементы расположены на фоне стилизованной ленты, под которой изображены плоды и листья оливкового дерева. Вся композиция помещена в квадрат, обрамленный объемной рамкой.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации

знака по международной регистрации №938133 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].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, к которому приложены материалы, подтверждающие использование знака «MAESTRO DE OLIVA» по международной регистрации №938133, включающие копии следующих документов:

- информация с сайта «РБК. Исследования рынков» со статьей «MAESTRO DE OLIVA – самая популярная марка оливок и маслин» от 25.12.2009 [4];
- таможенные декларации за 2010-2011 годы, подтверждающие ввоз правообладателем продукции, маркированной обозначением «MAESTRO DE OLIVA», [5];
- 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 [6];
- эфирные справки о размещении рекламы товаров (оливковое масло), маркированных знаком «Maestro de Oliva» [7];
- информация о домене «maestrodeoliva.com» и распечатка с сайта <http://www.maestrodeoliva.com/ru/> [8];

- аналитический отчет по результатам маркетингового исследования «Общие характеристики московского потребительского рынка оливок/маслин» [9];
- информация о компании правообладателя и его товарах из сети Интернет и печатных изданий [10];
- каталог продукции, маркированной знаком «MAESTRO DE OLIVA», от 2009 года [11].

В отзыве отмечено, что правообладатель не оспаривает заинтересованность лица, подавшего заявление, только в отношении товаров 29 класса МКТУ «оливы консервированные», в отношении других товаров 29 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ, по мнению правообладателя, его заинтересованность не доказана.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие документы:

- информация из Интернет о деятельности ООО Торговый Дом «Восток» и продукции, предлагаемой к продаже [12];
- прайс-лист продукции, предлагаемой ООО Торговый Дом «Восток» [13];
- каталог продукции под маркой «Princessa de Oliva» [14];
- исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы [15].

Правообладатель также высказал в отзыве мнение о том, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №938133 подано в ненадлежащий период времени в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «MAESTRO DE OLIVA» по международной регистрации №938133.

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, представленных с заявлением [1] – [3] и с отзывом правообладателя [12] – [15], коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 29 класса МКТУ спорного знака, поскольку оно имеет реальное намерение использовать сходное обозначение для индивидуализации производимых товаров 29 класса МКТУ 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 «MAESTRO DE OLIVA» по свидетельству №938133, 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 [5].

Из представленных документов [6] – [10] следует, что правообладатель через своего агента ООО «Опен Медиа Хаус», Москва, под знаком по международной регистрации №938133 продвигал на территории Российской Федерации

произведенные им товары (оливковое масло и консервированные оливки) посредством рекламы в средствах массовой информации и Интернет.

Использование знака по международной регистрации №938133 на товарах (оливковом масле и консервированных оливках), произведенных правообладателем, в установленный период времени подтверждено также каталогом продукции [11].

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака «MAESTRO DE OLIVA» по международной регистрации №938133 в указанный период времени в отношении таких товаров 29 класса МКТУ как оливковое масло, консервированные оливки (huile d'olive alimentaire, olives en conserve).

В отношении других товаров 29 класса МКТУ никакого документального подтверждения использования знака по международной регистрации №938133 в установленные сроки правообладателем представлено не было, что не позволяет сделать вывод об использовании знака в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 28.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №938133 в отношении товаров 29 класса МКТУ *«anchois à l'huile d'olive, harengs à l'huile d'olive, thon à l'huile d'olive, boissons lactées (où le lait enrichi en huile d'olive prédomine), préparations pour faire des bouillons à l'huile d'olive, conserves de viande et de poisson à base d'huile d'olive, préparations contenant de la graisse pour tartines à l'huile d'olive, graisses alimentaires à l'huile d'olive, produits laitiers enrichis à l'huile d'olive, beurre à l'huile d'olive, margarine à l'huile d'olive, chips (pommes de terre frites) à l'huile d'olive, plats préparés à base de viande et/ou de poisson et/ou de végétaux à l'huile d'olive et/ou aux olives, gaspacho à l'huile d'olive, préparations pour soupes à l'huile d'olive, jus de végétaux pour la cuisine à l'huile d'olive».*