

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 – ППС), рассмотрела заявление от 02.09.2011 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №452465 в связи с неиспользованием знака, поданное по поручению ООО «Торговый дом Ривьера», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №452465 знака «Riviera» произведена Международным Бюро ВОИС 20.05.1980 в отношении товаров 14 классов МКТУ. Владелец регистрации является «RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.», Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne CH (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №452465 знака «Riviera» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления, лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- сведения с сайта www.riviera-collection.com о продукции ООО «Торговый Дом Ривьера» под обозначением «RIVIERA» [1];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №238244 и №247844, принадлежащих ООО «Торговый Дом Ривьера» [2];

- агентский договор №АГ-ДФ-10/10 от 08.06.2010 на услуги уполномоченного экономического оператора, заключенный между ООО «Торговый Дом Ривьера» и ЗАО «Дженерал Фрейт», с приложением [3];

- товарные накладные и грузовые таможенные декларации [4];

- счета-фактуры, выставленный компанией KU SIA RIVIERA-RIGA, Латвия ЗАО «Дженерал Фрейт» за поставку бижутерии [5];

- рекламные проспекты, календарь и образцы продукции [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- производством часов и ювелирных изделий под оспариваемым знаком занимается филиал компании правообладателя «BAUME & MERCIER»;

- знаком «RIVIERA» маркируется обратная сторона корпусов часовых изделий, производимых компанией «BAUME & MERCIER»;

- между филиалом компании правообладателя «RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION» и российской компанией ООО «Ар-Эл-Джи» был заключен контракт на поставку ювелирных изделий, часов и аксессуаров №B55/50 от 01.04.2004, действие которого, согласно дополнительным соглашениям, было продлено до 01.05.2011;

- подтверждением исполнения договора являются грузовые таможенные декларации, счета, выставленные покупателю ООО «Ар-Эл-Джи», копии платежных поручений;

- об использовании знака «RIVIERA» в исследуемый период времени свидетельствует также реклама в российской прессе;

- правообладатель считает доказанным использование товарного знака для товаров «часы», а также для ряда конкретизированных разновидностей этого понятия, поименованных в перечне оспариваемой регистрации: «часы механические, часы с ручным и часы с автоматическим подводом; корпуса часов; хронографы; часы небольшого размера; ювелирные часы;

- кроме того, правообладатель считает доказанным использование знака не только для часов, но и для ювелирных изделий, поскольку многие из часов «RIVIERA» выполнены из золота и украшены бриллиантами;

- применительно к таможенным правилам ювелирными изделиями признаются изделия, произведенные с использованием драгоценных металлов и их сплавов и (или) драгоценных камней и (или) культивированного жемчуга;

- размещение рекламы ювелирных изделий «RIVIERA» (т.е. часов с бриллиантами) в модных гляцевых журналах позволяет утверждать, что правообладатель использовал знак для товаров «fashion jewellery»;

- представленные доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №452465 на территории Российской Федерации свидетельствуют о том, что реализуемые заявителем товары – это изделия из пластика, главным образом, заколки для волос, в связи с чем заинтересованность лица, подавшего заявление, выражена только в бижутерии, которая в перечне международной регистрации отсутствует, а в отношении ювелирных изделий знак использовался правообладателем.

В качестве материалов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему знака по международной регистрации №452465 на территории Российской Федерации в исследуемый период времени, представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет о компании «Baume&Mercier» [7];

- копии страниц из журналов «GRAZIA» (№15 от 27.04.2010; №43 от 16.12.2008), «INSTYLE» (декабрь 2009) [8];

- выписка №00354/2003 из торгового реестра Женевы сведений о компании «Baume & Mercier» [9];

- копия контракта на поставку №B55/50 от 01.04.2004, заключенного между компанией «RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION» (филиал компании «RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.») и ООО «Ар-Эл-Джи» [10];

- счета от 29.07.2008 [11];

- грузовая таможенная декларация №10009131/140808/0008853 с датой «выпуск разрешен» от 15.08.2008 и дополнения к ней [12];
- фотографии часов, маркированных знаком «Riviera» [13];
- копии дополнительных соглашений к контракту на поставку №B55/50 от 01.04.2004 [14];
- копии грузовой таможенной декларации №10009131/090810/0007654 с датой «выпуск разрешен» от 11.08.2010 и дополнения к ней [15];
- копии счета №60488974 от 14.07.2010 [16];
- копии платежных поручений на оплату товара по контракту №B55/50 от 01.04.2004 [17];
- копии словарных выписок, определяющих понятие «ювелирные изделия» [18];
- письмо представителя ООО «Торговый дом «Ривьера» №562/10 от 20.12.2011 [19].

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее заявление, изучив представленные правообладателем документы, посчитал что они содержат сведения о части товаров 14 класса МКТУ, а именно о механических наручных часах с автоматическим заводом и ручным заводом, в отношении остальных товаров, приведенных в перечне международной регистрации №452465, представленные документы сведений не содержат.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.09.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

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 или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов показал, что ООО «Торговый дом Ривьера» осуществляет деятельность по торговле заколок,

аксессуаров и бижутерии под обозначением «RIVIRA», в том числе колец, ожерелий, серег. ООО «Торговый дом Ривьера» является обладателем исключительных прав на товарный знак «RIVIRA», зарегистрированный в отношении товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 25, 26, 35 классов МКТУ, а также подало на регистрацию в Российской Федерации товарный знак «RIVIRA» по заявке №2010722501/50 в отношении товаров 14, 21, 25, 35 классов МКТУ. Принимая во внимание однородность товаров 14 класса МКТУ «бижутерия» и «ювелирные изделия», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у ООО «Торговый дом Ривьера» заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №452465 в отношении таких товаров 14 класса МКТУ как «bijouterie en vrai et en faux (jewellery and fashion jewellery)». Что касается остальных товаров 14 класса МКТУ (различные часы и их части), в отношении которых лицо, подавшее заявление, испрашивает досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №452465, то его заинтересованность из имеющихся в деле материалов не прослеживается.

В отношении использования знака по международной регистрации №452465 для товаров 14 класса МКТУ следует отметить следующее.

С учетом даты (02.09.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 02.09.2008 по 01.09.2011 включительно.

Знак по международной регистрации №452465 является словесным и представляет собой слово «Riviera», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, имитирующим пропись. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №452465 предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Как следует из представленных правообладателем материалов, оспариваемым знаком по международной регистрации №452465 маркируются товары 14 класса МКТУ «часы», произведенные филиалом компании правообладателя – швейцарской компанией «BAUME & MERCIER». Сведения об организационных связях компаний

«RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.» и «BAUME & MERCIER» содержатся в выписке из торгового реестра Женевы [9]. Часы, маркированные знаком «Riviera» поставлялись на территорию Российской Федерации согласно представленным грузовым таможенным декларациям [12], [15] в рамках контракта [10], заключенного между компанией «RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION» (филиал компании «RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.») и ООО «Ар-Эл-Джи», в исследуемый период времени, в частности, августе 2010 года. Об исполнении договора свидетельствуют также представленные платежные поручения [17] и счета-фактуры [16]. Кроме того, о введении часов «Riviera» в гражданский оборот на территории Российской Федерации в исследуемый период времени свидетельствует реклама этих товаров в средствах массовой информации, а именно в журналах «GRAZIA» и «INSTYLE» за 2009-2010 годы [8]. При этом следует отметить, что знак «Riviera» по международной регистрации №452465 проставлялся непосредственно на товаре, а именно, на обратной стороне корпуса часов, в том виде как он был зарегистрирован, т.е. сохранялся оригинальный шрифт, используемый в оспариваемом знаке.

Вместе с тем необходимо отметить, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего заявление, в отношении товаров 14 класса МКТУ в части различного вида хронометрических приборов позволяет не рассматривать данное обстоятельство по существу.

Что касается доводов правообладателя о том, что им доказано использование товарного знака в отношении таких товаров как «bijouterie en vrai et en faux (jewellery and fashion jewellery)», указанных в перечне знака по международной регистрации №452465, следует отметить следующее.

Во-первых, позиция «bijouterie (jewellery)», указанная в перечне международной регистрации №452465, в переводе с французского и английского на русский язык не является идентичной. Так, слово «bijouterie» в переводе с французского языка означает как бижутерию, так и ювелирные изделия, в то же время английский вариант перечня «jewellery» переводится как «драгоценности; ювелирные изделия».

Во-вторых, представленные правообладателем материалы содержат сведения о том, что оспариваемый знак использовался на территории Российской Федерации только в отношении часов. Часть часов «Riviera» выполнены с использованием золота и бриллиантов, однако, данные товары полностью согласуются с отдельной позицией перечня международной регистрации №452465 - «montres-bijoux (jewellery watches)», т.е. ювелирные часы. Следует также отметить, что часы, прежде всего являются хронометрическим прибором, и согласно Международному классификатору товаров и услуг, а также Общероссийскому классификатору продукции, часы и ювелирные изделия (а также бижутерия) отнесены к разным родовым группам. Правообладателем не представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что под маркой «Riviera» производится либо бижутерия (bijouterie), либо драгоценностей (jewellery), к которым согласно словарно-справочным данным (см. <http://slovari.yandex.ru>) относятся, в том числе кольца, серьги, браслеты, колье, броши, настольные украшения и т.п.

Принимая во внимание неоднозначный перевод этой позиции перечня, а также отсутствие сведений о производстве правообладателем какого-либо иного товара, чем часы, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает использования знака «Riviera» по международной регистрации №452465 в отношении товаров 14 класса МКТУ «bijouterie en vrai et en faux (jewellery and fashion jewellery)», следовательно не находит оснований для частичного удовлетворения требований заявления от 02.09.2011.

Ссылка правообладателя на определение ювелирных изделий применительно к таможенным правилам, которое предназначено для установления размера таможенных пошлин, не может быть положена в основу при отнесении товаров определенного вида к какой-либо родовой группе, исходя из требований законодательства в области интеллектуальной собственности.

Кроме того, по результатам проведения коллегии 18.01.2012 поступило особое мнение от представителя правообладателя с просьбой сохранить правовую охрану знака по международной регистрации №452465 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, в том числе «jewellery and fashion jewellery». По мнению представителя

правообладателя, коллегией была неверно дана оценка заинтересованности при подаче заявления, а также неправомерно было принято решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №452465.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.09.2011 и, как следствие, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения отзыва правообладателя, представленного на заседании коллегии.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 02.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №452465 в отношении товаров 14 класса МКТУ «bijouterie en vrai et en faux».