

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 товарного знака по свидетельству №198046, поданное ООО Торговый Дом «Восток», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №198046 был зарегистрирован на имя компании Олив Лайн Интэнэшнл, С.Л., Испания (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 198046 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенной на фоне россыпи зеленых оливок рамочки в форме геральдического щита, внутри которой расположено изображение оливковой ветви с двумя черными маслинами, и словесного обозначения «Маркиза дэ Олива», расположенного на фоне стилизованного изображения ленты.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198046 полностью в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

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

- решение Роспатента по заявке №2010706355 [1];
- агентское соглашение от 25.05.2010 [2];
- контракт №1006/2010 от 10.06.2010 [3];
- договор продажи №150410 от 15.04.2010 с товарными накладными и платежными поручениями [4];
- договор поставки товара №53 от 23.03.2009 с товарными накладными и платежными поручениями [5];
- распечатка заявки №2010706355 и уведомление экспертизы по ней [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, к которому приложены копии следующих документов:

- контракт №01/09-07-OL от 01.08.2008 между правообладателем и ООО «Интерфуд» на поставку товара на территорию России с дополнительным соглашением к нему [7];
- банковские выписки, подтверждающие обеспеченность контракта №01/09-07-OL [8];
- счета за поставку товара по контракту №01/09-07-OL [9];
- договор поставки №ИБ 01 – 10/08 от 01.10.2008 между ООО «Интерфуд» и ООО «Иберика -2000» с товарными накладными [10];
- договор поставки №И/ТТ-15/01 от 15.01.2008 между ООО «Интерфуд» и ООО «ТАНА-ТОРГ» с товарной накладной [11];
- распечатки с сайтов с предложениями к продаже продукции под маркой «Маркиза дэ Олива» [12];
- итоговые результаты голосования потребителей в 2010 и 2011 гг. в номинации «Оливковое масло» [13].

В отзыве отмечено, что заинтересованность лица, подавшего заявление, не доказана, а знак по свидетельству №198046 использовался правообладателем надлежащим образом, что подтверждается представленными доказательствами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Маркиза дэ Олива» по свидетельству №198046.

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.

На основании анализа представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] – [6] коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 29 (оливы и маслины консервированные, оливковое масло пищевое) и услуг 42 (реализация оливок, маслин и оливкового масла) классов 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.

Знак по международной регистрации №198046 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Маркиза дэ Олива», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита расположенном на фоне оливок и веточки с двумя маслинами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29: «оливы и маслины консервированные, оливковое масло пищевое» и 42: «реализация оливок, маслин и оливкового масла» классов МКТУ.

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 материалов, представленных правообладателем в подтверждение использования комбинированного знака со словесным элементом «Маркиза дэ Олива» по свидетельству №198046, показал следующее.

Правообладателем был заключен контракт [7] от 01.08.2008 на поставку товара российской компании ООО «Интерфуд», в том числе под товарным знаком по свидетельству №198046.

Однако представленные документы [7 - 13] не подтверждают факт ввоза товара правообладателя под товарным знаком «Маркиза дэ Олива» на территорию Российской Федерации в рассматриваемый трехлетний период времени, поскольку отсутствуют грузовые таможенные декларации. Утверждение правообладателя, что товарный знак использовался под контролем правообладателя, ничем не обосновано.

В отсутствие документов, подтверждающих факт ввоза продукции, маркированной спорным товарным знаком «Маркиза дэ Олива», компанией Олив Лайн Интэнэшнл, Испания на территорию Российской Федерации, представленные компанией счета [9], банковские выписки [8], договоры поставки товаров ООО «Интерфуд» с товарными накладными [10-11] не могут быть квалифицированы как доказательства введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 29 класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству №198046.

В отношении представленных распечаток [12] из сети Интернет с предложениями к продаже оливок и маслин, а также рейтинга у потребителей оливкового масла [13] следует отметить, что указанные материалы содержат словесное обозначение «Маркиза дэ Олива», которое существенно отличается от спорного товарного знака по свидетельству №198046, являющегося

комбинированным, и, кроме того, они не позволяют установить связь этих товаров с правообладателем.

Отзыв правообладателя не содержит также документов, подтверждающих использование спорного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, представленные материалы не доказывают использование товарного знака «Маркиза дэ Олива» по свидетельству №198046 в рассматриваемый период времени в отношении всех товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

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 №198046.**