

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 09.03.2011, поданное по поручению ООО «Группа Компаний Независимость», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №224630, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «АУТОКРАФТ АВТОКРАФТ» по заявке №2002706343/50 с приоритетом от 19.03.2002 произведена 11.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №224630 в отношении товаров 01-04, 07, 09, 12 и услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ на имя ООО «НА УЛИЦЕ ОБУХА», 109028, Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5/7, стр. 9. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 20.10.2003 за №4307, товарный знак уступлен компании АУТОКРАФТ МАНУФАКТУРИНГ ЛИМИТЕД, 44 Вичурх Роад, Кардифф, CF14 3UQ, Великобритания. Далее, согласно договору №РД0007761, зарегистрированному Роспатентом 29.03.2006, исключительное право на товарный знак были передано ООО «ИНТЕРВИЛ», 113184, Москва, ул. Б.Якиманка, д. 39/20, стр. 1. Кроме того, в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 19.12.2008 за №РД0044904, исключительное право на товарный знак было передано

ООО «Беалит», 142103, Московская обл., г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 09.03.2011 испрашивается досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №224630 по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, указывает на наличие судебного спора между лицом, подавшим заявление, и правообладателем товарного знака по свидетельству №224630, касающегося нарушения исключительных прав на этот товарный знак.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия искового заявления о прекращении нарушения прав на товарный знак, поданное ООО «Беалит» [1];

- копия определения Арбитражного суда города Москвы по делу №40-3066/11-51-26 от 14.01.2011 о принятии искового заявления и возбуждения производства по делу [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил материалы, подтверждающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №224630, а именно:

- копия договора поставки №АВТ-5 от 20.01.2009, заключенного между ООО «Беалит» и ООО «СканСервис» [3];

- товарная накладная №121 от 08.06.2009 и счет-фактура [4];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение №124 от 13.07.2009 по оплате счета №121 от 08.06.2009 [5];

- товарная накладная №111 от 19.05.2009 и счет-фактура [6];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение №949 от 16.06.2009 по оплате счета №111 от 19.05.2009 [7];

- копия договора поставки №19/01-09 от 19.01.2009, заключенного между ООО «Беалит» и ООО «ВК Логистик Транс» и дополнительное соглашение к нему от 01.06.2011 на поставку компрессора ДКАВ-30 и ремкомплекта к компрессору [8];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение ООО «ВК Логистик Транс» №27 от 14.07.2009 по оплате счета №139 от 14.07.2009 за автозапчасти [9];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение ООО «ВК Логистик Транс» №30 от 28.07.2009 по предоплате счета №149 от 28.07.2009 за автозапчасти [10];

- копия договора поставки №АВТ-1 от 12.01.2009, заключенного между ООО «Беалит» и ООО «Контур-Сервис» [11];

- товарная накладная №29 от 10.02.2009 и счет-фактура [12];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение ООО «Контур-Сервис» №410 от 26.02.2009 по оплате счета №29 от 10.02.2009 за автозапчасти [13];

- товарная накладная №55 от 16.03.2009 и счет-фактура [14];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение ООО «Контур-Сервис» №685 от 30.03.2009 по оплате счета №55 от 16.03.2009 за автозапчасти [15];

- товарная накладная №105 от 07.05.2009 и счет-фактура [16];

- выписка с лицевого счета ООО «Беалит» и платежные поручения к ней, в том числе платежное поручение ООО «Контур-Сервис» №118 от 15.05.2009 по оплате счета №105 от 07.05.2009 за автозапчасти [17].

Представитель лица, подавшего заявление, ознакомленный в установленном порядке с отзывом правообладателя, представил свои доводы относительно использования товарного знака по свидетельству №224630, которые сводятся к следующему:

- дополнительное соглашение к договору №19/01-09 касается поставки компрессора, при этом данный вид товара отсутствует в перечне товарного знака по свидетельству №224630);

- назначением представленного платежного поручения №24 от 14.07.2009 является оплата по счету №139 от 14.07.2009 г. За автозапчасти, однако, ввиду отсутствия данного счета не представляется возможным установить какие-либо сведения об оплачиваемых товарах;

- в товарной накладной №111 от 19.05.2009 указаны такие позиции как свечи «AUTOKRAFT», стартер «AUTOKRAFT», а в товарной накладной №121 от 08.06.2009 приведен такой товар как бензонасос «AUTOKRAFT», однако, правообладателем не представлено доказательств того, что упомянутые товары предназначены для транспортных средств;

- в товарной накладной №29 от 10.02.2009 указаны, в частности, крестовины «AUTOKRAFT 2105», которые могут быть предназначены для автомобилей российского производства, но поиск этих товаров в Интернете результата не дал;

- часть представленных платежных поручений не представляется возможным соотнести с товарами из перечня свидетельства №224630 ввиду отсутствия соответствующих накладных и счетов-фактур;

- ни в одном из представленных документов (кроме соответствующих договоров) не фигурирует товарный знак по свидетельству №224630, включающий словесные элементы как в латинице, так и в кириллице;

- при поиске в сети Интернет товаров, приведенных в товарных накладных, не было выявлено информации об этих товарах;

- правообладатель не представил какой-либо документации на поставленные товары (технические паспорта, сертификаты соответствия, таможенные декларации, упаковку товаров), которая бы позволила установить, в какой период эти товары выпускались или ввозились, как они маркировались и для чего предназначались;

- все вышеизложенное не позволяет считать доказанным факт использования товарного знака по свидетельству №224630.

В качестве подтверждения своих доводов лицо, подавшее заявление, представило Информацию из сети Интернет и выдержки из словарно-справочных материалов.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.03.2011 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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1] – [2], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №224630 только в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» и всех услуг 37 класса МКТУ, которые относятся к ремонту и установке оборудования, т.е. услуг, в отношении которых было подано исковое заявление о нарушении прав на товарный знак. Следует отметить, что Арбитражный суд города Москвы признал обоснованными иски о нарушении лицом, подавшим заявление, прав на товарный знак по свидетельству №224630 в отношении вышеуказанных услуг (см. решение от 27.05.2011 по делу №А40-3066/11). Заявителем не представлено каких-либо документов, подтверждающих его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №224630 в отношении остального перечня товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В этой связи заявление от 09.03.2011 может быть рассмотрено только в отношении в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» и всех услуг 37 класса МКТУ.

С учетом даты (09.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 09.03.2008 по 08.03.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №224630 является словесным и включает в свой состав расположенные в две строки словесные элементы «AUTOKRAFT АВТОКРАФТ», выполненные заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [3] – [17] показал, что в исследуемый период времени ООО «Беалит» заключило с ООО «СканСервис», ООО «ВК Логистик Транс», ООО «Контур-Сервис» договоры [3], [8], [11] на поставку продукции. В соответствии с данными договорами правообладателем были поставлены, например, такие как фильтры масляные, бензонасосы, свечи, стартеры, шрусы и т.д., подтверждением чего служат товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и платежные поручения [4] - [7], [9], [10], [12] - [17]. В этой связи можно сделать вывод о том, что ООО «Беалит» осуществляло реализацию товаров.

Вместе с тем, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №224630 рассматривается, в частности, в отношении услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», указанной в перечне свидетельства.

Согласно словарно-справочным данным (см. электронный словарь по экономике и финансам, <http://slovari.yandex.ru>) под продвижением товаров в интересах третьих лиц подразумевается деятельность торговых предприятий или деятельность торговых посредников, обеспечивающих продвижение товаров от производителей к потребителям, т.е. подразумевается, что правообладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении такой позиции как «продвижение товаров [для третьих лиц]», должен осуществлять посредническую деятельность при сбыте товаров и действовать в интересах третьих лиц.

Однако, из представленных документов не усматривается, что товары, перечисленные в товарно-транспортных накладных, реализуются правообладателем в интересах третьих лиц. Так, правообладателем не представлены договоры с производителями товаров на реализацию их товаров. Отсутствие подобных документов не позволяет сделать вывод о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №224630 осуществляет услуги в интересах третьих лиц.

В случае же реализации собственного товара или товара, произведенного по его заказу, и маркированного его товарным знаком, можно говорить о введении в гражданский оборот товаров правообладателя, т.е. о надлежащем использовании товарного знака в отношении правообладателя.

Также необходимо отметить, что в представленных договорах [3], [8], [11] о поставках продукции указано, что ООО «Беалит» выступает под торговой маркой «AUTOKRAFT АВТОКРАФТ». Однако, упоминание товарного знака «AUTOKRAFT АВТОКРАФТ» в тексте договора еще не свидетельствует о том, что ООО «Беалит» использует принадлежащий ему товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]». Из имеющихся в распоряжении коллегии документов не представляется возможным установить, каким образом информация о товаре доводится до потребителя. Следует отметить, что услуги торговых предприятий индивидуализируются путем воспроизведения товарного знака на вывесках, на официальных бланках, в рекламе и т.п.

Все вышеизложенное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод об использовании товарного знака «AUTOKRAFT/АВТОКРАФТ» по свидетельству №224630 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

В отношении услуг 37 класса МКТУ каких-либо документов, позволяющих усмотреть использование товарного знака «AUTOKRAFT АВТОКРАФТ», правообладателем не представлено.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №224630 в исследуемый период времени.

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

удовлетворить заявление от 09.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №224630 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» и всех услуг 37 класса МКТУ.