

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 04.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эльза-Групп», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306598, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005700070/50 с приоритетом от 11.01.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.05.2006 за №306598 в отношении товаров 06, 07, 08, 10, 16, 20 и 21 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Опт-Центр НН», г. Нижний Новгород.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2007, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Статус», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №306598 представляет собой словесное обозначение «ELSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELSE» по

свидетельству №306598 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.06.2011, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство об ограничении объема требований по данному заявлению. Согласно указанному ходатайству досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака испрашивается только в отношении части товаров 21 класса МКТУ, а именно, «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла».

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных выше товаров 21 класса МКТУ была обоснована им на заседании коллегии тем, что оно является поставщиком данных товаров, маркированных обозначением «ELSA», на российский рынок, а производство этих товаров осуществляется в Китае по его заказу.

Кроме того, лицом, подавшим заявление, было отмечено то обстоятельство, что спорная регистрация товарного знака является препятствием для регистрации товарного знака «ELSA» на его имя в отношении товаров 21 класса МКТУ по заявке №2009727456.

В подтверждение указанного им были представлены следующие материалы:

- Распечатки сведений из Интернета о лице, подавшем заявление, и его продукции – на 11 л. [1];
- Каталоги продукции – 2 шт. [2];
- Образцы продукции – 3 шт. [3];

- Копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака «ELSA» на имя лица, подавшего заявление, по заявке №2009727456 – на 7 л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.06.2011, представил на него отзыв, в котором указано, что спорный товарный знак используется им в отношении товаров с некоторыми изменениями в графическом исполнении.

В отзыве отмечено, что правообладатель входит в холдинг «Белый парус», который известен как крупный поставщик товаров для дома, в том числе посуды, ручных приборов и инструментов, используемых в быту. Указано, что через дилерскую сеть организаций, входящих в этот холдинг, правообладатель поставляет на российский рынок товары, производимые в Китае по заказу английской компании «F.E.V. ENTERPRISES LIMITED» (аффилированного лица правообладателя).

С учетом изложенного правообладатель просит в удовлетворении заявления отказать.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Учредительные документы правообладателя – на 2 л. [5];
- Договоры поставки товара со спецификациями, товарные накладные и счета-фактуры – на 62 л. [6];
- Фотографии товаров – на 11 л. [7];
- Адреса сайтов правообладателя в Интернете – на 1 л. [8].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

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 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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 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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла», которыми, согласно его ходатайству от 29.06.2011, ограничен объем требований по заявлению.

Так, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что лицом, подавшим заявление, согласно каталогам продукции [1 – 2], предлагаются к продаже указанные товары, маркированные обозначением «ELSA», а представленные образцы продукции [3] снабжены информацией о том, что эти товары были произведены по его заказу.

При этом коллегия учитывала также и те обстоятельства, что обозначение «ELSA» представляет собой транслитерацию буквами латинского языка части фирменного наименования лица, подавшего заявление (ООО «Эльза-Групп»), и было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 21 класса МКТУ по заявке №2009727456 [4].

Исходя из изложенного, правообладатель должен был представить доказательства использования товарного знака по свидетельству №306595 в отношении указанных выше товаров 21 класса МКТУ.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (04.04.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 04.04.2008 по 03.04.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [5 – 8] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Материалы [5 – 8] не содержат сведений, которые свидетельствовали бы о деятельности правообладателя в области производства товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла».

При этом в документах [6] приведены видовые наименования иных товаров (доски разделочные, решетки для курицы и мяса, решетки-гриль для курицы, мяса, рыбы и сосисок, наборы шампуров и для барбекю, терки, чайники, банки, термосы, крышки стеклянные, наборы столовых и чайных приборов), а на фотографиях [7] изображены только эти товары.

Необходимо также отметить, что изображенные на фотографиях [7] товары маркированы обозначением, которое не может быть идентифицировано как товарный знак «ELSE» по свидетельству №306598 ввиду оригинального графического исполнения его элементов, влияющего на различительную способность знака.

В силу указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ELSE» по свидетельству №306598 в отношении товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.04.2011 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 04.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №306598 в отношении товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла».