

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 ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2011, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №736662, поданное Ярошевич Татьяной Викторовной, Московская обл., Раменский р-он, с.Раменское (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №736662 словесного знака «gipsar», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.01.2000 на имя WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH "ATLAS" CIUPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ul. Świętej Teresy, 105 PL-91-281, ŁÓDŹ, PL в отношении товаров 01, 05, 10, 16, 17, 19, 28 классов МКТУ.

В соответствии с данными Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в настоящее время правообладателем международной регистрации №736662 является компания Atlas sp. z o.o. ul. Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105 PL-91-222 Łódź Poland (далее - правообладатель) (изменения внесены 03.08.2011).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №736662 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 19 классов МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, в подтверждение заинтересованности в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №736662 были представлены следующие документы:

- договор №А-036 от 24.07.2009 [1];
- товарная накладная №Н79 от 14.08.2009 [2];
- договор №13 от 09.11.2010 [3];
- накладная №65 от 15.11.2010 [4];
- акт №65 от 15.11.2010 на выполнение работ-услуг [5];
- накладная №66 от 15.11.2010 [6];
- акт №66 от 15.11.2010 на выполнение работ-услуг [7];
- договор №04/08-2008 от 04.08.2008 [8];
- лист согласования №1 к договору 04/08-2008 [9];
- акт №46 от 15.10.2008 на выполнение работ-услуг [10];
- товарная накладная №1 от 15.10.2008 [11];
- фотографии продукции [12];
- договор №04/08-2008 от 04.04.2008 [13];
- акт №56 от 15.10.2008 на выполнение работ-услуг [14].

Правообладатель знака по международной регистрации №736662, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему знака представил следующие материалы:

- сертификат соответствия №РОСС PL.АЮ62.Н00281 [15];
- сертификат соответствия №РОСС PL.СЛ67.Н00027 [16];
- рекламные материалы [17];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.570.П.044119.10.05 от 31.10.2005 [18];

- образцы упаковки [19];

- фотографии [20];

- документы на иностранном языке, представленные без перевода на русский язык [21].

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ППС в случае представления прилагаемых к возражению материалов на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык. В отношении документов [21] данное условие не выполнено, в связи с чем они не подлежат оценке.

Заседание коллегии, назначенное на 28.06.2011, было перенесено в связи с ходатайством правообладателя, которое мотивировалось необходимостью предоставления ему дополнительного времени для сбора документов, подтверждающих использование знака по международной регистрации №736662. Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о новой дате заседания коллегии, назначенной на 24.08.2011.

На заседание коллегии, состоявшееся 24.08.2011, правообладатель не явился и не представил иных документов, касающихся использования знака по международной регистрации №736662.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.04.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967, с изменениями от 28.09.1978 ведомство страны владельца уведомляет Международное Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Знак по международной регистрации №736662 представляет собой словесное обозначение «gipsar», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05, 10, 16, 17, 19, 28 классов МКТУ.

Согласно заявлению Ярошевич Татьяны Викторовны от 13.04.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №736662 в отношении всех товаров 16 (paper

articles, plastic film for wrapping, modelling materials, cardboard, cardboard articles, wrapping paper, magazines (periodicals), books; *бумажные изделия, пластмассовая пленка для обертывания, моделирующие материалы, картон, картонные изделия, упаковочная бумага, журналы (периодические издания), книги*) и 19 (building materials (non-metallic), building elements, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster, mortars of plaster; *строительные материалы (неметаллические), строительные элементы, полуфабрикатные изделия, содержащие гипс, штукатурка, штукатурный раствор*) классов МКТУ.

Проанализировав документы [1-14], представленные лицом, подавшим заявление, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности Ярошевич Татьяны Викторовны в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №736662 в отношении товаров 16 и 19 классов МКТУ. Данный вывод обусловлен нижеследующим.

Документы [1-14] не содержат подтверждения того, что лицо, подавшее заявление, является индивидуальным предпринимателем, то есть вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 1 статьи 23 Кодекса).

Во всех представленных договорах [1; 3; 8] Ярошевич Татьяна Викторовна фигурирует как физическое лицо, а не в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, согласно договорам [1], [2] лицо, подавшее заявление, является заказчиком продукции, относящейся к товарам 16 класса МКТУ (печать логотипа «Гипсар» на бумажных мешках заказчика, буклета «Гипсар», рекламных брошюр), а её изготовлением занимаются иные организации - ООО «Мой город» и ООО «Арсенал». При этом Ярошевич Татьяна Викторовна документально не подтвердила факт того, что изготовленная по её заказу печатная продукция

предназначалась для введения в гражданский оборот, а не для использования в личных целях.

Согласно договору [8] для лица, подавшего заявление, был разработан фирменный стиль, который включает изобразительный элемент в виде изогнутой линии и словесные элементы «ГИПСАР», «Пешеланский гипсовый завод». Также представлены фотографии мешков гипса формовочного (товар 19 класса МКТУ) [12], маркированного словесными элементами «ГИПСАР» и «Пешеланский гипсовый завод».

Действительно ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» является производителем строительных материалов из гипса (см. www.pgz-dekor.ru). Однако лицо, подавшее заявление, не представило никаких документов, свидетельствующих о юридической взаимосвязи между Ярошевич Татьяной Викторовной и реальным производителем товаров 19 класса МКТУ - ООО Пешеланским гипсовым заводом «Декор-1».

Резюмируя изложенное, представленные документы не позволяют усмотреть, что лицо, подавшее заявление, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с производством и реализацией товаров, однородных товарам 16 и 19 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №736662.

В этой связи не представляется возможным установить, каким образом ранее предоставленное на территории Российской Федерации иному лицу исключительное право на знак «gipsar» по международной регистрации №736662 в отношении товаров 16, 19 классов МКТУ затрагивает права Ярошевич Татьяны Викторовны или причиняет ей как субъекту хозяйственной деятельности реальный ущерб, и, в связи с этим, признать Ярошевич Татьяну Викторовну заинтересованным лицом в подаче заявления.

Коллегия Палаты по патентным спорам также исследовала документы [15-21] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 16, 19

классов МКТУ с использованием знака по международной регистрации №736662 в период с 13.04.2008 по 12.04.2011, включительно.

В указанный период времени правообладателем знака по международной регистрации №736662 являлась компания WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH "ATLAS" CIUPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ul. Świętej Teresy, 105 PL-91-281, ŁÓDŹ, PL.

Документов, касающихся использования знака по международной регистрации №736662 на товарах 16 класса МКТУ, правообладатель не представлял. Таким образом в отношении этих товаров правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

Что касается использования знака для маркировки товаров 19 класса МКТУ, то в представленных сертификатах и санитарно-эпидемиологическом заключении [15, 16, 18] в качестве изготовителя шпатлевочных смесей «GIPSAR UNI», «GIPSAR MOCAR T», «GIPSAR MAX» значатся иные компании – «ATLAS Sp. zoo» и фирма «ATLAS» Grzelak i Wspolnicy Sp. J.

Хозяйственные связи правообладателя с вышеназванными компаниями, а также сведения о том, что они использовали знак при маркировке товаров по международной регистрации №736662 под контролем правообладателя в материалах отзыва не показаны.

Анализ рекламных материалов и фотографий [17, 19, 20] показал, что на них либо отсутствует информация об изготовителе продукции, либо фигурирует фирма «ATLAS», к которой право на спорный знак перешло после поступления заявления о его досрочном прекращении в связи с неиспользованием.

Кроме того, представленные материалы не позволяют прийти к выводу о том, что продукция ввозилась и реализовывалась на территории Российской Федерации.

Таким образом, основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №736662 использовался компанией WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH "ATLAS" CIUPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ul. Świętej Teresy, 105 PL-91-281, ŁÓDŹ, PL (правообладателем

международной регистрации в период с 13.04.2008 по 12.04.2011) в отношении товаров 19 класса МКТУ, отсутствуют.

Вместе с тем, поскольку коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы не позволяют признать Ярошевич Татьяну Викторовну заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №736662 в отношении товаров 16, 19 классов МКТУ на территории Российской Федерации, то отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 13.04.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 13.04.2011, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №736662.

.