

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.04.2011, поданное ООО «Гардероб на Малой Никитской», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270701, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2001712845/50 с приоритетом от 28.04.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.06.2004 за №270701 на имя ООО «Гардероб», Россия, в отношении товаров 03, 04, 08, 09, 16, 18, 20-23, 25, 26 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 28.04.2021.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 11.10.2006 за №РД0012987, в отношении всех товаров и услуг исключительное права на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Аксон Процес», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 01.06.2010 за №РД0065157, в отношении всех товаров и услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА», Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №270701 представляет собой словесное обозначение «гардероб», выполненное строчными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам 21.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270701 в отношении всех товаров 03, 04, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельстве, в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- «компания «ПРИЗМА» обладает правом использования товарного знака «гардероб» (№270701) с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, а именно с 01 июня 2010, то есть обладает правом использования товарным знаком «гардероб» (№270701) чуть более года»;

- правообладатель «не имеет возможности предоставить доказательства использования товарного знака прежним правообладателем до момента регистрации вышеуказанного договора, а именно до 01 июня 2010 г.»;

- вместе с тем, товарный знак по свидетельству №270701 используется надлежащим образом, а именно:

- между правообладателем и ООО «Саквояж» заключен Агентский договор на изготовление продукции и ее реализацию под товарными знаками «гардероб» и «garderob»;

- в рамках вышеназванного договора правообладателем осуществляется разработка товаров, дизайна, а также проводятся мероприятия, направленные на массовую реализацию продукции третьим лицам. На сегодняшний день Компания «ПРИЗМА» уже изготовила и осуществляет реализацию таких товаров как свечи, носки, салфетки косметические, одежда женская, мешки для одежды, сумки для упаковки под товарным знаком «гардероб»;

- компания «ПРИЗМА» намерена предоставить право использования товарного знака «гардероб» компании ООО «Саквояж», в связи с чем 07 июня 2011 в Роспатент

было подано заявления о регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству №270701 ООО «Саквояж»;

- кроме того, правообладатель расценивает действия заявителя как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции, поскольку:

- между прежним правообладателем товарного знака «гардероб» по свидетельству №270701 ООО «Аксон Процесс» и ООО «Гардероб на Малой Никитской» (лицом, подавшим заявление) был заключен лицензионный договор, который был признан расторгнутым по инициативе ООО «Аксон Процесс» ввиду существенного нарушения условий договора, а именно: невнесения ООО «Гардероб на Малой Никитской» лицензионных платежей более года;

- ООО «Гардероб на Малой Никитской» использует аналогичное обозначение на однородных товарах, более того, зная о существовании товарного знака по свидетельству №270701 продолжает его использовать на незаконных основаниях.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 21.04.2011.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- копии Свидетельств на товарные знаки №270701 и №415590 [1];
- копия Договора №26/04/10 об отчуждении исключительного права на товарный знак между ООО «Аксон Процесс» и ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» [2];
- копии Приложений к свидетельству на товарный знак №270701 [3];
- копии Агентского договора б/н от 23.10.2010 между ООО «Саквояж» и ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» и приложения к нему: «Поручение агенту» от 23.08.2010 [4];
- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся информация по товарным знакам «garderob» по свидетельству №415590 и «гардероб» по свидетельству №270701[5];
- копия Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору оказания услуг от 01.11.2010 [6];
- копия Отчета по исполнению Агентского договора от 23.08.2010 ООО «Саквояж» [7];

- копия Уведомления от 07.06.2011 за №2011Д08816 о поступлении заявления о регистрации лицензионного договора [8];
- копии Договора поручения №782 от 02.09.2010 на представление интересов, связанных с оказанием юридических и патентных услуг между ООО «Юридическое агентство «Интеллект и Право» и ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» и Приложений №1 и №2 к нему [9];
- распечатка с сайта ФИПС, касающаяся информации по заявке №2010735610 [10];
- копия Постановления № 09АП-1243/2010-ГК Девятого Арбитражного Апелляционного суда [11];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ от 26.07.2011 [12];
- копия Лицензионного договора от 01.06.2011 о предоставлении неисключительного права использования товарных знаков по свидетельствам №270701 и №415590 [13];
- копия Уведомления о государственной регистрации лицензионного договора[14];
- копия журнала продаж в период с 01.07.2011 по 17.08.2011 [15];
- фотографии продукции, а именно одежды, свечи, салфетки косметической [16];
- копия Договора №16/06/2011 от 16.06.2011 поставки продукции [17];
- копия товарной накладной №38 от 07.07.2011 [18];
- копия Договора подряда №257-К от 10.06.2011 [19];
- копия товарной накладной №1475 от 04.07.2011 [20];
- копия счет-фактуры №3822 от 04.07.2011 [21];
- копии Договора оферты № YS10026 от 09.06.2011 и товарной накладной от 22.06.2011 к нему [22];
- копия товарной накладной №88 от 22.07.2011[23];
- копия счет-фактуры №000000087 от 22.07.2011 [24];
- копия товарной накладной №9998 от 27.02.2010 [25];
- эскизы одежды [26];
- копия диплома [27];
- копия платежного поручения №104 от 03.08.2011 по Агентскому договору б/н от 23.10.2010 [28];

- копия Договора аренды нежилых помещений б/н от 05.02.2010 [29];
- копия Приложения №2 от 16.08.2011 к Договору оказания услуг от 01.11.2010 [30].

Лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы, свидетельствующие о его заинтересованности:

- фотографии магазина «гардероб мужская и женская одежда» (1);
- копия Свидетельства о постановке ООО «Гардероб на Малой Никитской» на учет в налоговом органе (2);
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Гардероб на Малой Никитской» (3);
- копия Устава ООО «Гардероб на Малой Никитской» (4);
- копии Договора №06-08 от 01.07.2008 субаренды нежилого помещения и Акта о передаче помещения к нему (5);
- копии Договора №2-08/11к от 31.07.2011 на субаренду нежилого фонда и Дополнительного соглашения №1 и Акта приема-передачи к нему (6);
- копии Договора б/н от 01.06.2009 на субаренду нежилого фонда и Акта приема-передачи к нему (7);
- копии Договора б/н от 01.09.2010 на субаренду нежилого фонда и Дополнительного соглашения №1 и Акта приема-передачи к нему (8);
- копии Договора б/н от 01.10.2009 на субаренду нежилого фонда и Дополнительного соглашения №1 и Акта приема-передачи к нему (9);
- копия Дизайн-проекта (10);
- рекламные материалы: копии страниц журнала «GRAZIA», проспекты (11).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении, убедительными в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.04.2011 включает вышеуказанные Кодекс, 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Товарный знак по свидетельству №270701 представляет собой словесное обозначение «гардероб», выполненное строчными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 04, 08, 09, 16, 18, 20-23, 25, 26 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов (1-11) и изложенных в заявлении пояснений, показал, что заявитель ООО «Гардероб на Малой Никитской» осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с продвижением товаров: одежды, обуви, аксессуаров, с использованием обозначения «garderob», «гардероб» (являющееся частью его фирменного наименования), например: на своем официальном сайте (garderobshop.ru), в СМИ, на вывеске своего магазина.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, только в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. Материалов, иллюстрирующих реальное намерение по выпуску товаров 03, 04 классов МКТУ лицом, подавшим заявление, представлено не было.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №270701 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С учетом даты (21.04.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 21.04.2008 по 20.04.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №270701 являлись с 21.04.2008 до 31.05.2010 – ООО «Аксон Процесс», с 01.06.2010 по 20.04.2011 - ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА».

Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Представленный Агентский договор и приложение к нему [4] содержат сведения о том, что ООО «Саквояж» (Агент) по поручению ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» (правообладателя) заключает договоры с третьими лицами на изготовление продукции под товарным знаком правообладателя, в частности «гардероб», а также

осуществляет продажу продукции третьим лицам. Вместе с тем материалов, свидетельствующих об исполнении Договора [4] представлено не было. Договором [4] предусмотрены ежеквартальные расчеты между сторонами (п.4.2). Отсутствие указанных документов за исследуемый период времени не позволяет сделать вывод о том, что Агентом осуществлялась продажа продукции, произведенной третьими лицами согласно договорам, то есть продукция с использованием товарного знака «гардероб» не вводилась ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» в гражданский оборот в исследуемый период.

Согласно материалам [6] по заказу ООО «Саквояж» гражданкой Лосьяновой О.В. была изготовлена эксклюзивная одежда. Однако документов, свидетельствующих о заключении договора между ООО «Саквояж» и данным физическим лицом на изготовление продукции, предусмотренного Агентским договором [4], а также документов, свидетельствующих об оплате товаров не представлено и, следовательно, представленный Акт сдачи-приемки [6] не может быть принят коллегией как доказательство реального введения товаров в гражданский оборот.

Материалы [7, 15, 17-24] также не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №270701, поскольку выходят за рамки исследуемого периода.

На фотографиях продукции [16] отсутствуют какие-либо сведения о производителе и времени выпуска, в связи с чем не представляется возможным отнесение их к периоду времени, в течение которого должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака.

Документ [13, 14] не могут быть учтены в рамках рассмотрения заявления от 21.04.2011, поскольку регистрация лицензионного договора была осуществлена 03.08.2011, то есть после даты подачи заявления.

Следовательно, представленные материалы [7, 13-24] не могут служить доказательством надлежащего использования спорного товарного знака.

Что касается представленной накладной за №9998 от 27.02.2010, то следует отметить следующее. В указанном документе в графе 2 отмечены товары «упаковочные

мешочки», которые не относятся к товарам 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых правообладателю следует доказать использование оспариваемого товарного знака.

Относительно представленных материалов, касающихся использования товарного знака для товаров «свечи, салфетки», следует отметить, что данные товары не являются объектом доказывания использования товарного знака по свидетельству №270701.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №270701 непосредственно правообладателем или третьим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя относительно того, что ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА» с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №270701, зарегистрированного Роспатентом 01.06.2010, обладает исключительным правом на товарный знак чуть более года, в связи с чем им еще не исчерпан льготный срок, предусмотренный законодательством, следует отметить следующее.

Переход исключительного права на товарный знак от одного лица к другому не исключает обязанности его использования в законодательно установленный срок как прежним, так и настоящим правообладателем. Вместе с тем, настоящий правообладатель не представил каких-либо пояснений по использованию товарного знака прежним правообладателем – ООО «Аксон Процес». Поскольку, предметом данного рассмотрения является вопрос об использовании именно знака вне зависимости от того, кому он принадлежал, то аргументация о недавнем приобретении исключительного права следует признать несостоятельной.

В Палату по патентным спорам 24.08.2011 представителем правообладателя было представлено особое мнение.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палата по патентным спорам отмечает, что оценка всем им приведена выше и не требует дополнительных пояснений.

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

удовлетворить заявление от 12.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №270701 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.