

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 от 15.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2011, поданное компанией НОКИА КОРПОРЕЙШН, Финляндия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.11.2003 за №258151 по заявке №2002730780/50 с приоритетом от 10.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИРТУ», Москва (далее - правообладатель) для товаров/услуг 06, 16, 20, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Дата истечения срока действия регистрации - 10.12.2012.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VIRTU», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. На фоне буквы «I» в верхней части выполнен круг белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151 в отношении всех зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ в связи с

неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность компании НОКИА КОРПОРЕЙШН в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151 в отношении услуг 35 класса МКТУ мотивирована в заявлении нижеследующим.

Лицо, подавшее заявление, является правообладателем знака «VIRTU» по международной регистрации №759086. Товарный знак по свидетельству №258151 является препятствием для получения правовой охраны международной регистрации №759086 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ. Компании НОКИА КОРПОРЕЙШН принадлежит сайт <http://www.vertu.com>, на котором рекламируются мобильные телефоны, а также предоставляется информация об их продаже и сопутствующих услугах.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №258151, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- свидетельство о регистрации ООО «ФИРМА «ВИРТУ» №472.639 от 04.08.1992 [1];
- информационное письмо об учете ООО «ФИРМА «ВИРТУ» в ЕГРПО от 29.12.2004 №1-17-26/671751 [2];
- свидетельство о постановке ООО «ФИРМА «ВИРТУ» на учет в налоговом органе от 27.04.2000 [3];
- свидетельство о внесении ООО «ФИРМА «ВИРТУ» в реестр субъектов малого предпринимательства г. Москвы №7701-237857 от 17.06.2009 [4];
- решение №1 участника ООО «ФИРМА «ВИРТУ» от 29.11.2004 [5];
- протокол подтверждения полномочий Генерального директора ООО «ФИРМА «ВИРТУ» от 09.11.2010 [6];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.12.2002 [7];
- устав ООО «ФИРМА «ВИРТУ» от 05.10.2009 [8];

- договор №9 от 18.04.2007 между ООО «Эсте Лаудер Компаниз» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [9];

- коммерческое предложение к ООО «Эсте Лаудер Компаниз» от 13.03.2009 [10];

- дизайн-проект подиума [11];

- фотографические изображения подиума [12];

- дополнительное соглашение №19 от 13.04.2009 к договору №9 от 18.04.2007 [13];

- спецификация на промо-конструкцию TurboLash и Time Zone малая [14];

- счет №B0290 от 13.04.2009 [15];

- платежное поручение №960 от 05.06.2009 [16];

- товарная накладная №B0120 от 21.04.2009 [17];

- счет-фактура 00250 от 21.04.2009 [18];

- коммерческое предложение к ООО «Эсте Лаудер Компаниз» от 13.03.2009 по изготовлению промоакции POP ART DKNY для РИВ ГОШ в Тверской Пассаж, ЦУМ, ГУМ [19];

- дизайн-проект подиума [20];

- фотографические изображения подиума [21];

- дополнительное соглашение №22 от 27.07.2009 к договору №9 от 18.04.2007 [22];

- счет №B0370 от 07.07.2009 [23];

- платежное поручение №253 от 04.09.2009 [24];

- товарная накладная B0257 от 06.08.2009 [25];

- счет-фактура 00581 от 06.08.2009 [26];

- акт №94 от 06.08.2009 [27];

- счет-фактура 00582 от 06.08.2009 [28];

- письмо с предложением на производство мега-инсталляций [29];
- прайс-лист [30];
- фотографическое изображение – стенд Бакарди [31];
- спецификация №17 к Договору поставки №BR/07/05/08 от 30.05.2007 между ООО «ФИРМА «ВИРТУ» и ООО «Бакарди Рус» от 25.10.2010 [32];
- счет №B0201 от 26.10.2010 [33];
- товарная накладная B0544 от 09.12.2010 [34];
- акт №183 от 09.12.2010 [35];
- счет-фактура 02033 от 09.12.2010 [36];
- счет-фактура 02034 от 09.12.2010 [37];
- платежное поручение №515 от 09.02.2011[38];
- письмо от 15.12.2010 – «бриф на нестандартные размещения «Проект Дача» [39];
- бриф – инсталляция в кросс-категорийных отделах в виде телеги [40];
- чертежи телеги [41];
- коммерческое предложение от ООО «ФИРМА «ВИРТУ» по изготовлению оборудования для оформления торговой точки для компании DIAGEO от 28.02.2010 [42];
- фотографические изображения телеги [43];
- договор №ТМ-100/11 от 15.10.2010 между ЗАО «Д Дилибьюшен» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [44];
- приложение №7 от 29.03.2010 к Договору №ТМ-100/11 от 15.10.2010 между ЗАО «Д Дилибьюшен» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [45];
- счет №B0052 от 02.03.2011 [46];
- товарная накладная B0115 от 08.04.2011 [47];

- счет-фактура 00260 от 08.04.2011 [48];
- счет-фактура 00313 от 25.04.2011 [49];
- платежное поручение №872 от 04.05.2011 [50];
- письмо ООО «Майкрософт Рус» от 17.08.2011 [51];
- благодарственное письмо от ООО «Майкрософт Рус» [52];
- фотографические изображения рекламных материалов «Х ВОХ» [53];
- договор №3/10/U на размещение рекламы в журнале «Косметический рынок сегодня» от 29.09.2010 между ООО «ФИРМА «ВИРТУ» и ООО «Косметик-Форум» [54];
- платежное поручение №3928 от 15.10.2010 [55];
- акт №302/21 от 26.11.2010 [56];
- платежное поручение №3928 от 15.10.2010 [57];
- ксерокопия журнала «Косметический рынок» №21 1-15 ноября 2010 [58];
- договор на оказание услуг №09/ПБ/2008 от 04.08.2008 между ООО «Арэнд Ди Коммуникейшнз» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [59];
- счет на оплату №970/ПБ от 20.08.2008 [60];
- акт №970/ПБ от 15.09.2008 [61];
- счет-фактура №970/ПБ от 15.09.2008 [62];
- платежное поручение №2304 от 26.09.2008 [63];
- ксерокопии первого выпуска Ежегодного каталога участников Некоммерческого партнерства РОРАI-RU [64];
- договор №ДР-57 от 15.02.2011 между ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [65];
- счет №57 ДР от 15.02.2011 [66];
- акт №ДР-053 от 07.04.2011 к договору №ДР-57 от 15.02.2011 [67];

- счет-фактура ДР-053 от 07.04.2011 [68];
- фотографическое изображение стенда VIRTU [69];
- дизайн-проект стенда VIRTU [70];
- платежное поручение №1255 от 24.03.2011 [71];
- положение и проведение национального конкурса «Oma Russia Awards 2009» [72];
- заявки на участие в конкурсе «Oma Russia Awards 2009» [73];
- списки номинаций конкурса «Oma Russia Awards 2009» [74];
- договор №005к/2009 на участие в конкурсе от 25.08.2009 между Некоммерческим Партнерством «Партнерство производителей рекламных материалов для мест продаж «РОРАI-RU» и ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [75];
- акт сдачи-приемки к Договору №005к/2009 на участие в конкурсе от 25.08.2009 [76];
- фотографические изображения рекламных стендов ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [77];
- дизайн-проекты ООО «ФИРМА «ВИРТУ» [78];
- платежное поручение №1769 от 30.07.2009 [79];
- платежное поручение №1992 от 19.08.2009 [80];
- платежное поручение №2482 от 22.09.2009 [81];
- сертификаты конкурса «Oma Russia Awards 2009» [82];
- копия выходных данных и страницы 88 книжного издания «Словарь основных терминов по дистрибуции и мерчендайзингу» [83];
- изображение страницы интернет-сайта, расположенного по адресу www.virtu.ru [84];
- копия договора №118598/NIC-D от 23.03.2004 между ООО «ФИРМА «ВИРТУ» и ЗАО «РСИЦ» [85];

- копия акта приемки услуг от 04.05.2011 по договору 118598/NIC-D от 04.05.2004 [86].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.06.2011 включает Кодекс и упомянутые 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.

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

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 настоящего 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 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.

Товарный знак по свидетельству №258151 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «VIRTU», выполненным оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 06, 16, 20, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению компании НОКИА КОРПОРЕЙШН от 15.06.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Проанализировав доводы лица, подавшего заявление, касающиеся вопроса заинтересованности компании НОКИА КОРПОРЕЙШН в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В качестве подтверждения заинтересованности лицо, подавшее заявление, ссылается на факт наличия словесного знака «VERTU» по международной регистрации №759086, которому отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «Services de vente au détail et services de commande en ligne» (услуги розничной торговли и услуги он-лайн заказов).

Однако сам по себе факт наличия международной регистрации №759086 принадлежащей лицу, подавшему заявление, и распространение её действия на территорию Российской Федерации, без оценки рода деятельности компании, не является достаточным основанием для установления заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258151 в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сайта www.vertu.com/in-ru, принадлежащего компании НОКИА КОРПОРЕЙШН, показал, что на нем размещена информация о некой продукции, маркированной обозначением «VERTU». При этом из представленных сведений не возможно установить, кто является производителем продукции.

Что касается информации о существовании службы поддержки по вопросам досуга и стиля жизни «Vertu Concierge», то не представляется возможным сопоставить данную услугу с какой-либо из услуг 35 класса МКТУ, указанных в

перечне товарного знака по свидетельству №258151, а также определить, что данную услугу оказывает именно лицо, подавшее заявление.

Резюмируя изложенное, представленные документы не позволяют усмотреть, что лицо, подавшее заявление, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №258151.

В этой связи не представляется возможным установить, каким образом ранее предоставленное иному лицу исключительное право на товарный знак «VIRTU» по свидетельству №258151 в отношении услуг 35 класса МКТУ, затрагивает права компании НОКИА КОРПОРЕЙШН, или причиняет ей как субъекту хозяйственной деятельности реальный ущерб, и, в связи с этим, признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным лицом в подаче заявления.

Поскольку коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы не позволяют признать компанию НОКИА КОРПОРЕЙШН заинтересованным лицом в подаче заявления, то отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 15.06.2011.

В этой связи проведение анализа документов [1-86], представленных правообладателем в качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству №258151, представляется нецелесообразным.

Доводы лица, подавшего заявление, изложенные в особом мнении от 26.08.2011, рассмотрены и проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительных пояснений.

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

отказать в удовлетворении заявления от 15.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №258151.