

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 19.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 681112, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОО КОРУНД», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация знака «CHESTERFIELD CAFE» с конвенционным приоритетом от 04.12.1996 произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.06.1997 за № 681112. Владелец знака по международной регистрации № 681112 является Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel, Швейцария (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 681112 является словесным обозначением, представляющим собой словосочетание «CHESTERFIELD CAFE», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 681112 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 14 - 16, 18, 25, 28 классов МКТУ и услуг 41, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 681112 в связи с его неиспользованием в отношении всех услуг 42 класса МКТУ («услуги ресторанов»), указанных в перечне международной регистрации.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 681112 в

отношении услуг 42 класса МКТУ («услуги ресторанов») лицом, подавшим заявление, в заявлении отмечено следующее:

- ООО "ПОО КОРУНД" является заявителем по заявке №2011706418/50 на регистрацию обозначения «Честерфилд» в качестве товарного знака по 43 классу МКТУ в части – «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»;

- основным видом деятельности компании ООО "ПОО КОРУНД" является производство и реализация продуктов общественного питания, организация общественного питания, кафе, ресторанов, открытие и эксплуатация ресторанов, кафе;

- между ООО «ПОО КОРУНД» и ООО «АНЭС» заключено соглашение о совместной деятельности, в рамках которого компании объединяют свои усилия для достижения общей цели - оказание услуг ресторана «Честерфилд», при этом в соответствии с п. 2.3. договора ООО «ПОО КОРУНД» обеспечивает регистрацию обозначения «Честерфилд» в качестве товарного знака на свое имя.

Лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- копия письма Госкомстата ООО "ПОО КОРУНД" [1];
- копия Устава ООО "ПОО КОРУНД" [2];
- копия договора простого товарищества от 01 января 2011 года [3];
- копия письма Госкомстата ООО "АНЭС" [4];
- копия Устава ООО "АНЭС" последней редакции [5].

Рассмотрение заявления от 19.09.2011 неоднократно переносилось для предоставления правообладателю дополнительного времени, необходимого для сбора доказательств использования знака «CHESTERFIELD CAFE».

В качестве доказательств использования товарного знака правообладателем в корреспонденции от 24.02.2012 был представлен отзыв на заявление, в котором изложены следующие доводы:

- компания «Филип Моррис Продактс С.А.» является юридическим лицом, образованным по праву Швейцарии, входящим в транснациональную корпорацию Филип Моррис Интернэшнл - одного из ведущих мировых производителей табачных изделий;

- компания «Филип Моррис Продактс С.А.» является правообладателем всемирно известных товарных знаков: MARLBORO, PARLIAMET, L&M, CHESTERFIELD,

BONDSTREET, а также хорошо известных в России товарных знаков: «ОПТИМА» и «СОЮЗ-АПОЛЛОН»;

- в России на имя компании «Филип Моррис Продактс С.А.» с 1930 года было зарегистрировано два десятка различных товарных знаков, составляющих серию знаков «CHESTERFIELD»: №412553 от 01.07.2010 № 410559 от 07.06.2010 № 303544 от 24.03.2006;

- история марки «CHESTERFIELD» насчитывает более 135 лет (первые сигареты под этим наименованием появились в США в 1876 году);

- реализацию товаров, маркированных товарными знаками компании «Филип Моррис Продактс С.А.», в России осуществляет аффилированное ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»;

- в условиях ограниченных возможностей по прямой рекламе своей продукции компания «Филип Моррис Продактс С.А.» постоянно предпринимает различные шаги, направленные на донесение до потребителей информации о качестве своей продукции альтернативными и разрешенными законодательством способами;

- одним из таких способов является организация специальных рекламных мероприятий совместно с ресторанами, кафе, барами и ночными клубами, в ходе которых данные заведения оформляются в стиле марки «CHESTERFIELD» и превращаются в своеобразное «CHESTERFIELD CAFE», где посетителям предлагаются еда, напитки, различные развлечения и товары лицензиатов компании «Филип Моррис Продактс С.А.»;

- в России такие мероприятия проводятся в соответствии с договорами о проведении рекламных мероприятий и размещении рекламных материалов, заключаемыми между ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» и собственниками ресторанов, кафе, баров, ночных клубов;

- за период с октября 2007 года по декабрь 2010 года ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» было проведено более 200 рекламных мероприятий подобного рода в более чем 50 ресторанах, кафе, барах и ночных клубах по всей России (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и др.);

- таким образом, правовая охрана товарному знаку «CHESTERFIELD CAFE» для услуг ресторанов необходима компании «Филип Моррис Продактс С.А.» для защиты своих прав при проведении рекламных мероприятий в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- информация с сайта www.pmi.com о корпорации Филип Моррис Интернэшнл, ее аффилированных лицах и деятельности в России [6];
- копия дополнения № 6 к лицензионному договору между Филип Моррис Продактс С.А. и ОАО «Филип Моррис Кубань» [7];
- информация с сайта www.wikipedia.org о марке сигарет «CHESTERFIELD»[8];
- договоры о проведении рекламных мероприятий и размещении рекламных между ООО «ФИЛИП МОРРИС СЕЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ» и ООО «Клуб Б1», ООО ФИРМА «БАР СКВОЗНЯК» и другими юридическими лицами, а также Формы утверждения и Дополнения к этим договорам [9];
- Фотографии с рекламных мероприятий ООО «ФИЛИП МОРРИС СЕЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ» [10].

По мнению правообладателя оспариваемого знака, изложенные выше обстоятельства и представленные документы, свидетельствуют о деятельности аффилированных с правообладателем лиц по использованию товарного знака в отношении услуг ресторанов в рассматриваемый период.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии 16.03.2012 были дополнительно представлены следующие пояснения:

- правообладателем предоставлены договоры на проведение рекламных компаний обозначения «CHESTERFIELD» относительно товаров 34 класса МКТУ - табачные изделия;
- предмет договоров никак не связан с передачей прав на использование товарных знаков или международных регистраций в отношении услуг 42 класса МКТУ, то есть правообладателем не доказано использование знака по международной регистрации №681112 в отношении услуг 42 класса МКТУ («services de restauration (alimentation)»/«услуги ресторанов»).
- представителем правообладателя не подтверждены полномочия, поскольку доверенность на него не оформлена в соответствии с нормами законодательства РФ, следовательно, он не имеет права представлять интересы правообладателя оспариваемого знака.

Лицом, подавшим, заявление, представлен также договор аренды нежилых помещений №1/09 от 16.10.2009 [11].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.09.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии со статьей 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. 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: 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.

С учетом даты поступления заявления 19.09.2011 срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 19.09.2008 по 18.09.2011 включительно.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, проиллюстрирована на заседании коллегии 16.03.2012 и основана на следующем.

Лицом, подавшим заявление, подана заявка №2011706418/50 на регистрацию обозначения «ЧЕСТЕРФИЛД». Основным видом деятельности лица, подавшего заявление (ООО «ПОО КОРУНД»), в соответствии с документами [1], [2] является организация услуг общественного питания, кафе, ресторанов, открытие и эксплуатация ресторанов, кафе. На основании документа [3] ООО «ПОО КОРУНД» совместно с ООО «АНЭС» занимаются

ресторанной деятельностью под наименованием «Честерфилд» в помещении, арендованном на основании документа [11].

На основании изложенного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака «CHESTERFIELD CAFE» в отношении всех услуг 42 класса МКТУ – «services de restauration (alimentation)»/«услуги ресторанов».

Знак по международной регистрации № 681112 представляет собой словесное обозначение «CHESTERFIELD CAFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правообладателем оспариваемого знака является компания Филип Моррис Продактс С.А. (Швейцария).

Анализ представленных правообладателем документов [6] - [10] показал, что они не позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации знака «CHESTERFIELD CAFE» по международной регистрации №681112 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ («services de restauration (alimentation)»/«услуги ресторанов») в указанный выше период.

Так, компания «Филип Моррис Продактс С.А.» является одним из ведущих мировых производителей табачных изделий. В Российской Федерации на имя компании «Филип Моррис Продактс С.А.» зарегистрировано два десятка различных товарных знаков, составляющих серию знаков «CHESTERFIELD»: №412553, № 410559, № 303544 и др. Большой объем документов [6] - [10], представленных правообладателем, свидетельствует лишь о том, что аффилированное лицо - ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» осуществляет организацию специальных рекламных мероприятий (промоакций), направленных на продвижение собственной продукции - табака, совместно с ресторанами, кафе, барами и ночными клубами. Однако документов, подтверждающих использование оспариваемого знака в отношении осуществления ресторанной деятельности, правообладателем не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода о неиспользовании знака «CHESTERFIELD CAFE» по международной регистрации №681112 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуги 42 класса МКТУ («services de restauration (alimentation)»/«услуги ресторанов»), и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.09.2011.

Относительно доводов правообладателя по поводу неправильного оформления доверенности на представление интересов правообладателя необходимо отметить следующее.

Осуществление делопроизводства в палате по патентным спорам происходит в административном порядке (пункты 2 статьи 1248 Кодекса), в основе которого лежит разрешение спорных вопросов применения материально-правовых норм, регулирующих правоотношения, в частности, по предоставлению исключительных прав на товарные знаки. Доверенность представляет собой разновидность гражданско-правовой сделки, требования к которой регламентируются материально-правовыми нормами, которые федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не администрирует. Таким образом, при проверке полномочий представителей лиц, обратившихся за защитой нарушенного права в палату по патентным спорам, достаточным является убедиться, что такие лица действуют с ведома лица, чьи интересы они представляют. При этом коллегия исходит из добросовестности поведения сторон.

В этой связи коллегия располагает документами, свидетельствующими об осведомленности компании «Филип Моррис Продактс С.А.» о находящемся на рассмотрении в палате по патентным спорам возражении и полномочиях М.В.Чиженка на представление интересов компании по данному делу.

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

удовлетворить заявление от 19.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 681112 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.