

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 17.01.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321689, поданное Дзе Норт Фейс Эппейрэл Корп., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «САММИТ SUMMIT» по заявке №2001730260/50 с приоритетом от 05.10.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.12.2002 за №321689 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 18, 25, 32, 33 и услуг 35, 40 классов МКТУ на имя: Шмони́на Серге́я Станисла́вовича, г. Иваново. В результате договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 27.02.2007 №РД0019062 обладателем исключительных прав на указанный товарный знак стал Самойлов Эдуард Владимирович, г. Иваново в отношении товаров 25 и услуг 40 классов (далее - правообладатель). Срок действия регистрации до 05.10.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321689 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 17.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.04.2011, с приложением копии заявления на 5 л.

В материалах дела содержится подтверждение получения правообладателем вышеуказанного уведомления.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321689, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству одежды под сходным обозначением. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, однако представил отзыв по мотивам поступившего заявления, в котором изложил следующие доводы относительно использования товарного знака:

- Индивидуальный предприниматель Самойлов Э.В. с 2008 года производит на своем предприятии «Фабрика САМСОН» изделия под своей торговой маркой SUMMIT, хранит и предлагает их к продаже;

- между ООО «Фабрика Самсон» и ИП Самойлов Э.В. заключено соглашение о совместной деятельности;

- ООО «Фабрика Самсон» организует технологический процесс, закупает материал, производит и реализует куртки и пуховые жилеты.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №321689 правообладатель представил следующие материалы:

- копию сертификата соответствия [1];
- копию заказа на изготовление этикеток [2];

- копию постановления Федерального арбитражного суда Московского округа №КА-А40/14678-10 [3].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321689.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.01.2011 включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше 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.

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 №321689 представляет собой словесное обозначение «САММИТ SUMMIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В соответствии с заявлением Дзе Норт Фейс Эппейрэл Корп., США, от 17.01.2011, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2011, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 25 класса МКТУ (в отношении которых установлена заинтересованность) с использованием товарного знака по свидетельству №321689 в период с 17.01.2008 по 16.01.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени правообладателем товарного являлся Самойлов Э.В.

Проанализировав документы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака «САММИТ SUMMIT» в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Представленные материалы не содержат сведений о факте введения товаров 25 класса МКТУ, маркированных товарным знаком «САММИТ SUMMIT», в гражданский оборот, то есть реализации их третьим лицам. Так, к заказу на изготовление этикеток [2] не приложено доказательств исполнения обязательств по договору. Сертификат соответствия [1] представляет собой документ, удостоверяющий соответствие товара установленным требованиям качества и безопасности. Сам по себе не подтверждает факт продажи товара третьим лицам. Кроме того, сертификат соответствия и заказ содержит обозначение только в латинском написании, тогда как знак содержит два словесных элемента: в кириллице и латинице. Указанное обстоятельство является существенным изменением оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы не доказывают использование

товарного знака «САММИТ SUMMIT» по свидетельству №321689 его правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Представленное Постановление ФАС Московского округа №КА-А40/14678-10 представляет собой судебное решение, принятое по иному конкретному спору, и не может быть положено в основу выводов коллегии Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить заявление от 17.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 321689 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.**