

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 01.08.2011, поданное ООО «АЛЕВИО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302725, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №95709586/50 с приоритетом от 29.08.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.08.1997 за №155683 в отношении товаров 12, 14, 20, 21, 25, 28, 32, 33 классов МКТУ и услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на Фирму «Мастер Дизайн Ко ЛТД», Тольятти (далее – правообладатель).

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 14.03.2006 за №РД0007139, право на товарный знак передано ООО «Амадео», Россия (далее – правообладатель) в отношении всех товаров 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора, – 302725.

Товарный знак по свидетельству №302725 представляет собой словесное обозначение «AMADEO», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302725 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- лицо, подавшее заявление, не представило достаточного обоснования своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302725 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- использование товарного знака осуществляется ООО «АМОР» под контролем правообладателя путем применения обозначения «AMADEO» при розничной продаже «детской одежды» одноименной марки и при оформлении торгового помещения;

- при этом контроль правообладателя за использованием товарного знака №302725 обусловлен тем фактом, что единоличный исполнительный орган и владелец 50% долей в уставном капитале ООО «Амадео» Тарасов И. А. одновременно имеет 75% долей в уставном капитале ООО «АМОР», которое с согласия правообладателя осуществляет применение обозначения "AMADEO", в том числе, при продаже товаров, относящихся к 25 классу МКТУ;

- правообладатель передает ООО «Амор» товары — детская одежда "AMADEO" для реализации через розничные магазины, что подтверждается, в частности, договором поставки, заключенным между правообладателем и ООО «Амор», товарными накладными, счетами-фактурами, платежным поручением;

- в свою очередь, ООО «Амор» осуществляет розничную продажу детской одежды, маркированной обозначением «AMADEO», через принадлежащие ему торговые точки, что, в частности, подтверждается копией контрольной кассовой ленты, отражающей розничные операции за 2009-2010 г.г.;

- ООО «АМОР» также осуществляет в торговых точках по продаже детской одежды размещение торгового оборудования с обозначением "AMADEO", что подтверждается представленными материалами;

- таким образом, использование товарного знака по свидетельству №302725 в отношении товаров 25 класса МКТУ осуществляется под контролем правообладателя

путем размещения указанного товарного знака на вывесках предприятий розничной торговли.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 01.08.2011.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- выписка из устава ООО «АМОР» [1];
- копии выписок из ЕГРЮЛ, касающиеся сведений о ООО «АМОР» и о ООО «АМАДЕО» [2];
- копия протокола №2 внеочередного общего собрания участников ООО «АМОР» [3];
- копия протокола №11 Общего собрания участников ООО «АМОР» [4];
- копия Договора поставки №166 от 18.07.2008 между ООО «Амор» и ООО «Алмаз 21 век» [4];
- копия товарной накладной № 17067 от 06.11.2008 [5];
- копия счета-фактуры № 390 от 06.11.2008 [6];
- копия платежного поручения № 229 от 25.11.2008 [7];
- копия счета № 00166 от 18.07.2008 [8];
- копия Договора аренды нежилого помещения №2-42/10 от 01.11.2010 и приложения к нему: копии Актов о выполнении услуг и платежных поручений [9];
- копия Договора аренды №ОДА00505 от 06.09.2010 между ООО «Амор» и ЗАО «ГМГ-БИН» и приложения к нему: копии Актов о выполнении услуг, платежных поручений, счета-фактуры [10];
- копия Договора поставки товара №ИС-109-1 от 03.11.2008 между ООО «Амор» и ООО «Амадео» и приложения к нему: копии товарных накладных, счет-фактур, платежных поручений [11];
- копии выписок по лицевым счетам [12];
- копии контрольной кассовой ленты ККМ ООО «Амор» за 2009-2010 [13];
- фототаблицы с изображениями торгового помещения ООО «Амор» в ТЦ «Аэробус», в ТРЦ «Фестиваль» [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает доводы заявления обоснованными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.08.2011 включает вышеуказанные Кодекс и 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 №302725 представляет собой словесное обозначение «AMADEO», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов и изложенных в заявлении пояснений показал, что ООО «АЛЕВИО» осуществляет деятельность в области производства детской одежды. Согласно представленным документам ООО «АЛЕВИО» заключило агентский договор с китайской компанией «Gain Dragon International Limited» (Агент), по которому Агент находит производителей и размещает заказы на производство одежды, с нанесением на нее маркировки «mamadeo». Были представлены фотографии детской одежды, имеющей маркировку «mamadeo». Кроме этого, коллегией был учтен существующий спор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, в результате которого правовая охрана товарного знака «mamadeo» по свидетельству №403612, правообладателем которого являлось лицо, подавшее заявление, была признана недействительной.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302725 в отношении части товаров 25 класса МКТУ «одежда».

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №302725 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда».

С учетом даты (02.08.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 02.08.2008 по 01.08.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №302725 являлось – ООО «Амадео».

Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Между правообладателем ООО «АМАДЕО» и ООО «АМОР» (75% уставного капитала которого принадлежит учредителю ООО «АМАДЕО» Тарасову И.А.) был заключен договор поставки товаров [11], согласно которому правообладатель передает в собственность покупателя (ООО «АМОР») товар – детская одежда (при этом в договоре маркировка товара не указана), а покупатель его оплачивает и принимает.

Представленные товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения к Договору [11] свидетельствуют, что товар «детская одежда» был поставлен в адрес ООО «АМОР» в исследуемый период времени. Между тем в качестве производителя товаров (одежда) указана ф-ма «Амадео».

Представленные контрольно кассовые ленты ККМ [13] свидетельствуют факт продажи одежды, произведенной фирмами «Амадео», «Ремикс», «ДАГА», «Доминка», «Пакко», «Вуйчик».

Вместе с тем материалы, подтверждающие хозяйственные связи правообладателя с фирмой «Амадео» и другими указанными фирмами не представлены. В этой связи у коллегии нет оснований полагать, что поставляемые ООО «АМАДЕО» товары (одежда) произведены им, под его контролем или по его заказу. Данное утверждение правообладателем не опровергается.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что правообладатель товарного знака ООО «Амадео» не является производителем товаров 25 класса МКТУ (одежда), а занимается продажей товаров иного производителя.

На представленных фотографиях [14] изображены торговые точки под вывеской «Amadeo», которые не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №302725 в качестве маркировки товаров 25 класса МКТУ правообладателем.

Относительно представленных материалов [4-10], касающихся использования товарного знака в отношении деятельности, связанной с розничной торговлей детской одежды, следует отметить, что данные услуги не являются объектом доказывания использования товарного знака по свидетельству №302725.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты под патентным спорам пришла к заключению, что представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот непосредственно правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака по свидетельству №302725 под контролем правообладателя, товаров 25 класса МКТУ «одежда», в отношении которых, как указывалось выше, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака.

Таким образом, факт использования товарного знака по свидетельству №302725 в отношении указанных товаров 25 класса МКТУ «одежда» правообладателем не подтвержден.

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

удовлетворить заявление от 01.08.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №302725 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда».