

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 12.01.2011, поданное индивидуальным предпринимателем С.Н. Бобровым, Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 231726 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак "Алексей Бобров" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2002 за №231726 на имя А.Г. Боброва, Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 18.01.2021.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.01.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Алексей Бобров» по свидетельству №231726 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С материалами заявления, а также на заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2011, лицом, подавшим заявление, представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 17.03.2011 и 15.04.2011, представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- деятельность Боброва А.Г. в качестве индивидуального предпринимателя началась в 1995 году и осуществляется в области производства мебели;

- у правообладателя имеются цеха для собственного производства мебели в г.Нижнем Новгороде, где и изготавливается, хранится и реализуется продукция. Правообладатель имеет возможность осуществить и осуществляет полную комплектацию мебелью любого интерьерного пространства;

- производимая продукция рекламируется на фасаде дома 40 улицы Варварская, которая является одной из крупнейших улиц Нижнего Новгорода, а также на страницах журнала «Понятный дизайн».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копии регистрационных документов [2];
- копия договора аренды от 01.01.2007 [3];
- лист с изображением этикеток [4];
- копии материалов договоров на разработку дизайн-проекта и поставки мебели: от 07.06.2010, от 01.03.2009, от 04.10.2010 [5];
- копии материалов договоров на размещение рекламы: № 07/08 от 01.02.2008, № 15/09 от 15.07.2009 [6];
- распечатки с сайта www.alexeybobrov.ru [7];
- копия благодарственного письма [8];
- копия рекламного листа [9];
- копии приходных кассовых ордеров [10];
- копии соглашений о пролонгации к договору аренды от 01.01.2007: от 30.12.2007, 30.12.2008, 28.12.2009, 27.12.2010 [11];
- копии актов, расходных кассовых ордеров за 2008 г. [12];
- копии актов, расходных кассовых ордеров за 2009 г. [13];
- копии актов, расходных кассовых ордеров за 2010 г. [14];
- копии материалов договора аренды от 17.09.2007 [15];

- материалы информационного письма от 14.03.2011 [16];
- копия протокола испытаний № 14 от 25.11.2010 [17];
- копия декларации о соответствии [18];
- копии материалов договоров поставки: от 15.04.2009, от 01.08.2008, от 04.10.2010 [19];
- копии материалов договора подряда от 12.04.2010 [20];
- комплект распечаток фотографий складских помещений и товара [21];
- сведения о сайте www.bobrov.org и распечатки с него [22].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Алексей Бобров» по свидетельству № 231726 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.01.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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.

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 «Алексей Бобров» является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные.

Заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака по свидетельству № 231726 установлена коллегией Палаты по патентным спорам с учетом материалов [1] в связи с наличием информации об осуществлении лицом,

подавшим заявление, фактической производственной деятельности по изготовлению мебели под обозначением «БОБРОВЪ».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 12.01.2008 по 11.01.2011 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак "Алексей Бобров" по свидетельству № 231726 в отношении товаров 20 класса МКТУ: «мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Основным направлением деятельности правообладателя является создание дизайн-проектов по оформлению помещений. На сайтах (www.alexeybobrov.ru и <http://www.bobrov.org>) приведена информация, что индивидуальный предприниматель (компания «Алексей Бобров») работает с 1995 г. и предлагает рынку полную комплектацию мебелью любого интерьерного пространства. А также указано, что собственное производство позволяет компании гибко реагировать на потребности заказчика и реализовывать проекты индивидуально.

Согласно представленным договорам аренды [3] в 2007 году правообладателем у ООО «Логистик-сервис» были арендованы нежилые помещения по адресу: г. Дзержинск, ул. Щорса, база № 12, в целях размещения производственных цехов по изготовлению мебели «Алексей Бобров», а также для размещения складов (пункт 1.2 договора). В пункте 1. 10 договора отмечено, что продукция и доходы арендатора (правообладатель) в результате использования площадей здания являются его собственностью. Действие данного договора было

пролонгировано на основании пункта 1.6 договора (см. соглашения о пролонгации договорных отношений [11]). Исполнение договора и соглашений к нему подтверждено актами и расходными кассовыми ордерами [12-14].

Материалы договора аренды [15] свидетельствуют о принятии правообладателем от ООО «Логистик-сервис» во временное пользование различного оборудования (сверлильно-пазовальный станок, шлифовальный станок, дисковая пила и т.д.). Исполнение договора подтверждено актом приема-передачи оборудования и расходным кассовым ордером [15].

В материалах дела представлены фотографии складских помещений и этикеток [4, 21] с изображением упаковок мебели с этикетками, на которых указан товарный знак по свидетельству № 231726.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что правообладателем были проведены испытания продукции (мебель для сидения и лежания, стулья барные), а также получена декларация о соответствии [17, 18].

Представленные материалы свидетельствует о производстве самим правообладателем различной мебели (например, шкаф офисный, стол кухонный, стул барный).

Дальнейшая реализация осуществлялась правообладателем по различным договорам (поставки, подряда или на разработку дизайн-проекта и поставки мебели [5, 19, 20]). Так, например, согласно договору подряда [20] правообладатель выполнил работу по изготовлению шкафа офисного «Алексей Бобров» из материалов заказчика (ООО ОП «Аллигатор-Поволжье»). Исполнение договора подтверждено приходным кассовым ордером и платежным поручением.

Следует отметить осуществление правообладателем рекламной компании (см. материалы [6, 9, 16]).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «Алексей Бобров» по свидетельству № 231726 в отношении товаров 20 класса МКТУ: «мебель», самим правообладателем.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что факт использования товарного знака по свидетельству № 231726 в отношении товаров 20 класса МКТУ: «зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим

классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс», необходимо признать недоказанным в силу отсутствия каких-либо документов, подтверждающих данный факт.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «Алексей Бобров» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для указанной части товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить заявление от 12.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 231726 в отношении товаров 20 класса МКТУ: «зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс».