

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2011, поданное компанией Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307491 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) 29.05.2006 за №307491 по заявке №2005716755/50 с приоритетом от 11.07.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью Кофейная Компания «ХОРСЪ», Москва, для товаров/услуг 02, 04, 06, 07, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 37, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

На основании зарегистрированного Роспатентом договора №РД0045320 от 11.01.2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве №307491, правообладателем данного товарного знака стала компания ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Михаил Коутсофта, 3, П.К. 3031, Лимассол, Кипр (СУ) (далее – правообладатель).

На основании решения Роспатента от 31.08.2010, принятого по результатам рассмотрения палатой по патентным спорам заявления о досрочном прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием, правовая охрана товарного знака по свидетельству №307491 была досрочно прекращена в отношении товаров 06 класса МКТУ (сведения опубликованы 25.09.2010).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «INFINITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 13.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307491 в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №307491, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие документы:

- уведомление о государственной регистрации договора [1];
- положение о продвижении продукции [2];
- договор подряда на изготовление продукции от 14.07.2009 [3];
- приложение №1 к договору подряда от 14.07.2009 на изготовление продукции от 16.07.2009, оригинал макет, накладная №52/08 от 10.08.2009, акт об оказании услуг от 12.08.2009, соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 12.08.2009 [4];
- приложение №2 к договору подряда от 14.07.2009 на изготовление продукции от 16.07.2009, оригинал макет, накладная №16/02 от 08.02.2010, акт

об оказании услуг от 10.02.2010, соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 10.02.2010 [5];

- договор №1/к/09 купли-продажи от 08.04.2009 [6];
- платежные поручения от 10.12.2009, 04.12.2009, 26.11.2009 [7];
- договор купли-продажи №1/к/09 от 08.04.2009 [8];
- платежные поручения от 10.12.2009, 04.12.2009, 26.11.2009 [9];
- счет-фактуры, товарные накладные [10];
- Учредительный договор и устав компании ВЕРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД [11];
- свидетельство о налоговом резидентстве [12];
- свидетельство Министерства торговли, промышленности и туризма Департамента регистрации компаний и официальной ликвидации относительно компании «ВЕРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» [13];
- свидетельство о регистрации компании «ВЕРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» [14].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.10.2011 включает Кодекс и упомянутые 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.

Согласно пункту 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.

Товарный знак по свидетельству №307491 представляет собой словесное обозначение «INFINITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно заявлению компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующей также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), поступившему 13.10.2011, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №307491 в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Помимо выпуска автомобилей лицо, подавшее заявление, осуществляет выпуск других товаров (в частности, часов, брелоков для ключей, декоративных значков, полотенец, бижутерии, зажигалок) и намерен расширить использование товарного знака «INFINITI» в отношении указанных товаров. Товарный знак «INFINITI» зарегистрирован на имя компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ в стране происхождения и в различных странах мира. В России правовая охрана товарного знака «INFINITI» по заявке №2010718069/50 испрашивается на имя данной компании в отношении товаров 09, 14, 16, 20, 24, 25, 34 классов МКТУ. Из совокупности представленных документов коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что лицо, подавшее заявление, является заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307491 в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам исследовала представленные документы [1-14] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот товары 14, 24, 34 классов МКТУ с использованием товарного знака «INFINITY» по свидетельству №307491 в период с 12.10.2008 по 13.10.2011, включительно.

В указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №307491 являлись ООО Кофейная компания «ХОРСЪ» (с 12.10.2008 по 10.01.2009) и компания ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (с 11.01.2009 по 13.10.2011).

Доказательств по использованию товарного знака по свидетельству №307491 ООО Кофейная компания «ХОРСЪ» не представлено.

При анализе документов [1-14], представленных правообладателем в качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству №307491 компанией ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Сведений, иллюстрирующих деятельность правообладателя как производителя товаров 14, 24, 34 классов МКТУ, представленные документы не содержат.

Что касается совместной деятельности правообладателя и ООО «Бетамакс», палата по патентным спорам отмечает следующее.

В рамках положения о продвижении продукции [2] компания ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД уполномочила ООО «Бетамакс» в качестве представителя по развитию продаж продукции под товарным знаком «INFINITY». Согласно представленным документам ООО «Бетамакс» заказывал производство часов настенных и часов настольных, маркированных товарным знаком «INFINITY» (товары 14 класса МКТУ), у ООО «Яркие Знаки».

Однако из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что эту деятельность ООО «Бетамакс» осуществляло в рамках действия положения о продвижении продукции [2] в интересах компании ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД и под контролем правообладателя.

В этой связи правообладатель не представил документов, подтверждающих исполнение сторонами их обязательств в рамках положения о продвижении продукции [2].

Также коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, позволяющими сделать вывод о том, что часы с товарным знаком «INFINITY», произведенные по заказу ООО «Бетамакс», были введены в гражданский оборот.

Так, в ассортиментном перечне поставляемой продукции, прилагаемом к договорам купли-продажи [6, 8], которые заключены между ООО «Бетамакс» (продавец) и ООО «Галатея» (покупатель), перечислены различные виды кофе и часы. Однако в платежных поручениях [7, 9], относящиеся к оплате за поставку товаров по договорам купли-продажи [6, 8], указывается, что оплата произведена за товар «кофе».

Товарные накладные и счет-фактуры [10] не имеют отношения к договорам купли-продажи [6, 8], поскольку в качестве грузополучателя в них значится иная компания – ООО «Фаэтон», а в графе «основание» приведена ссылка на иной договор (договор купли-продажи №1/ЕК от 12.01.2009). При этом финансовые документы, подтверждающие факт продажи товаров согласно товарным накладным и счет-фактурам [10], правообладателем не представлены.

Необходимо отметить, что на представленных правообладателем часах отсутствуют сведения об их производителе и информация о дате производства.

Учитывая изложенное, правообладателем представлены документы, не позволяющие коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод об использовании им или под его контролем товарного знака по свидетельству №307491 в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы» в установленном порядке.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №307491 при маркировке иных товаров 14, 24, 34 классов МКТУ доказательств представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №307491 в установленный законодательством срок в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ.

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

удовлетворить заявление от 13.10.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307491 в отношении товаров 14, 24, 34 классов МКТУ.