

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 07.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307386 в связи с его неиспользованием, поданное компанией КБЮЭСТ ДАРИУЗ ГРАБСКИ, Польша (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Intrigue» по заявке №2005712694/50 с приоритетом от 27.05.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2006 за №307386 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интри», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «Intrigue», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2011 поступило заявление от 07.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307386 в отношении части товаров 25 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 02.03.2011 о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.04.2011, с приложением копии заявления.

Лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 14.04.2011. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладателю, помимо оспариваемого товарного знака, принадлежат также товарные знаки «Intri» по свидетельствам №287284, 401722 и №429767. Сходство этих знаков с оспариваемым подтверждается Экспертным заключением Штейнман Марии Александровны;
- использование товарного знака подтверждается сведениями о контрагентах, образцами продукции;
- в целях ребрендинга был создан авторский коллектив, разработан дизайн трусов, модельный ряд, изготовлены лекала, рассчитаны мощности фабрики и т.п., было утверждено Техническое задание для изготовления готовой продукции, заказана упаковка. Изготовление осуществлялось на фабрике правообладателя в соответствии с договором подряда с ООО «Интри-стиль» по пошиву изделий с использованием материала Заказчика (правообладателя). Было изготовлено и находится на складе 85800 единиц продукции под товарным знаком «Intrigue»;
- качество продукции подтверждается Санитарно-эпидемиологическими заключениями, Сертификатами соответствия, Декларациями соответствия;
- товарные знаки правообладателя размещены в рекламе. Продукция правообладателя удостоена рядом наград и дипломов, правообладатель участвовал в ряде выставок;
- в сети Интернет на сайте правообладателя размещена информация о продукции с предложениями к продаже;
- аннулирование товарного знака, а также его использование компанией «КБЮЭСТ ДАРИУЗ ГРАБСКИ» повлечет нарушения пункта 3 статьи 1483, пункт 3 статьи

1484 Кодекса, статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», при нарушении правообладатель будет вынужден обратиться в Арбитражный суд;

- Правообладатель является градообразующим предприятием в г. Калязин.

Правообладателем представлены следующие материалы:

1. сведения об ООО «Интри»;
2. свидетельства о регистрации товарных знаков;
3. экспертное заключение;
4. оборотно-сальдовая ведомость, сведения о контрагентах, анализ счета;
5. приказ о создании авторского коллектива;
6. техническое задание на пошив;
7. договор на поставку фурнитуры, товарные накладные;
8. договор на выполнение полиграфических работ, транспортные накладные;
9. договор на покупку упаковки;
10. договор подряда с ООО «Интри-стиль», накладные, акты проверки;
11. Санитарно-эпидемиологические заключения, Сертификаты соответствия, Декларации соответствия;
12. дипломы, свидетельства о награждении, копия листа из Каталога;
13. выписки из лицевого счета, платежные поручения;
14. информационное письмо;
15. сведения о ГОСТах;
16. договоры поставки, товарные накладные.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307386.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 04.05.2011 в связи с необходимостью представления правообладателем дополнительных материалов, касающихся использования товарного знака, а также дополнительных материалов о заинтересованности лица, подавшего заявление, и назначено на 04.05.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.02.2011 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении деятельности на территории Польши, связанной с производством трикотажных изделий и использованием обозначения «INTRIGO». Кроме этого, лицом, подавшим заявление, были представлены свидетельство на товарный знак, выданное в Польше, и международная регистрация, а также договор на поставку трикотажных товаров на территорию Российской Федерации. Указанное в полной мере свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Intrigue» по свидетельству №307386 в отношении части товаров 25 класса МКТУ (25 - одежда; банданы (платки); платки шейные; халаты банные; халаты купальные; белье нижнее; блузы; брюки; бюстгалтеры; жилеты; капюшоны; кашне; колготки; комбинезоны (одежда); корсеты; костюмы; костюмы купальные; кофточки нижние; лифы; майки; накидки; носки; пижамы; плавки; платья; пояса (белье нижнее); рубашки; свитера; сорочки; трикотажные изделия (одежда); халаты; чулки; шали; шарфы; юбки; юбки нижние).

С учетом даты (08.02.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 08.02.2008 по 07.02.2011 включительно.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №307386 представляет собой словесное обозначение «Intrigue», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Согласно приказу [5] от 06.06.2008 №32 был создан «авторский коллектив по разработке дизайна трусов под товарным знаком «Intrigue», а разработанной продукции были присвоены артикульные номера «STB-909», «STB-934» и «STB-936». По договору [7] от 16.02.2009 с ООО «МИАССФУРНИТУРА» были осуществлены поставки «крючков с застежками» и «вешалок-крючков». При этом технологическая инструкция [6] не содержит упоминания о маркировке указанной продукции обозначением «Intrigue».

Не содержится упоминания товарного знака «Intrigue» также и в договоре №53 [8] на выполнение полиграфических работ, заключенном с ООО «БыстроПринт» 01.04.2009, и в представленных к нему товарных накладных на поставку таких полиграфических товаров как «круги, наклейки, вкладыши, цветопроба, блок брошюры, обложка, этикетки, карточки, квартальные календари». По договору [9] от 26.05.2009 правообладателем была осуществлена покупка «упаковки ПВХ 183мм x 140мм», при этом сведений об обозначении «Intrigue» в договоре и транспортной накладной не содержится.

Следует отметить, что в представленных материалах не содержится подтверждений оплаты поставок товара, что не позволяет считать данные договоры исполненными.

По договору подряда [10] ООО «Интри-стиль» осуществило пошив изделий из материала заказчика, согласно накладным материалы были переданы ООО «Интри» в адрес ООО «Интри-стиль», а согласно актам внутренней проверки, осуществленной ООО «Интри Сервис», было пошито 55000 и 30800 единиц изделий. Материалы [13] подтверждают факт осуществления оплаты «за пошив трикотажных изделий по договору подряда. Однако, указанные материалы не содержат сведений о маркировке изделий товарным знаком «Intrigue».

Следует отметить, что помимо оспариваемого товарного знака, правообладателю принадлежат также товарные знаки по свидетельствам №287284 (Intri g), №401722 (Intri) и №429767 (Intri). Поэтому коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о маркировке произведенных товаров 25 класса

МКТУ именно оспариваемым товарным знаком, и, следовательно, нельзя однозначно установить, что представленные документы подтверждают использование товарного знака по свидетельству №307386.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.08.2008, Сертификаты и декларация соответствия от 20.08.2009, 02.11.2009 и 23.12.2010 [11] содержат упоминание только товарного знака «Intri» и не могут являться доказательствами использования товарного знака «Intrigue». Декларация о соответствии от 14.03.2011 содержит указание товарного знака «Intrigue», однако выходит за рамки рассматриваемого периода и не подлежит анализу.

Дипломы и свидетельства [12] иллюстрируют деятельность ООО «Интри», но не содержат упоминания о товарах, маркированных товарным знаком по свидетельству №307386.

Правообладателем заключены договоры [16] на поставку товаров с ООО «Сольна» (от 17.11.2010), ООО «Гольф-Профи» (от 15.12.2010), ООО «ЛегПромТорг» (от 20.03.2010) и ООО «Риффола», то есть в сроки, входящие в рассматриваемый период. Однако, в данных договорах отсутствует указание на маркировку товаров оспариваемым товарным знаком «Intrigue». Поставки товара с маркировкой «Intrigue», были осуществлены только после даты (14.04.2011) заседания коллегии Палаты по патентным спорам, а именно 15.04.2011, 18.04.2011, 20.04.2011 и 25.04.2011, то есть выходят за рамки рассматриваемого периода использования и не могут рассматриваться в качестве доказательств использования товарного знака в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Согласно информационному письму [14] от 31.08.2010, подписанному Генеральным директором ООО «Интри», в связи с изменениями ГОСТ 904-84, а именно с его отменой и введением с 01.07.2010 нового ГОСТ 31405-2009, дата начала отгрузки продукции, содержащей маркировку Intrigue, отложена.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что отмена старого и введение нового ГОСТ, регламентирующих производство изделий трикотажных бельевых для женщин и девочек, не могут являться доказательствами того, что товарный знак не

использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду следующего.

ГОСТ 904-84 действовал по 01.07.2010, а ГОСТ ГОСТ 31405-2009 начал действовать с 01.07.2010 [15].

Как следует из объяснений правообладателя, продукция, имеющая маркировку «Intrigue», была изготовлена и находилась на складах, однако в период действия старого ГОСТ 904-84 фактов ввода ее в гражданский оборот не было. Разрешительная документация (Декларация о соответствии) была получена правообладателем лишь 23.12.2010, на основании протоколов испытаний, произведенных 20.12.2010 и 22.12.2010. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не может считать бездействие правообладателя по получению разрешительных документов независящими от него обстоятельствами. Иных материалов, подтверждающих причин неиспользования товарного знака по независящим от воли правообладателя, не представлено.

Представленные образцы продукции не содержат отметку о дате из производства, поэтому отнести их к рассматриваемому периоду времени не представляется возможным.

Что касается Экспертного заключения [3], содержащего выводы о том, что ввод товаров лица, подавшего заявление, в гражданский оборот на территории Российской Федерации может повлечь введение потребителей в заблуждение относительно производителя и использование репутации правообладателя, коллегия не принимает во внимание в связи с тем, что оно не относится к существу рассматриваемого дела и не отменяет обязанностей правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 06.05.2011 поступило особое мнение от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- действия лица, подавшего заявления, могут быть истолкованы как стремление использовать репутацию правообладателя на российском рынке;

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
- в материалах дела содержатся все доказательства использования товарного знака;
- отгрузка товара была отложена по независящим от правообладателя причинам;
- при вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам не учла интересы правообладателя, государства и граждан-работников предприятия;
- досрочное прекращение правовой охраны товарного знака повлечет нарушение исключительных прав на иные товарные знаки правообладателя.

Рассмотрев представленное Особое мнение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что доказательства, представленные правообладателем, были в полной мере проанализированы в тексте настоящего заключения, дополнительной оценки не требуется.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 07.02.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307386 в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда; банданы (платки); платки шейные; халаты банные; халаты купальные; белье нижнее; блузы; брюки; бюстгальтеры; жилеты; капюшоны; кашне; колготки; комбинезоны (одежда); корсеты; костюмы; костюмы купальные; кофточки нижние; лифы; майки; накидки; носки; пижамы; плавки; платья; пояса (белье нижнее); рубашки; свитера; сорочки; трикотажные изделия (одежда); халаты; чулки; шали; шарфы; юбки; юбки нижние.