

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 01.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247060, поданное компанией «Colart Fine Art & Graphics Ltd», Англия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №247060 с приоритетом от 03.01.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.05.2003 по заявке №2002700283/50 на имя ООО Фабрика лакокрасочных материалов «Диаманд Мирколор», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 02 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 02.11.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247060 в отношении всех товаров 02 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам данного заявления, в котором указывает, что он надлежащим образом использовал принадлежащий ему товарный знак в отношении товаров 02 класса МКТУ. В подтверждение изложенных доводов правообладателем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 12.03.2012 и 20.03.2012, представлены следующие материалы:

- копия заявления о продлении срока действия товарного знака по свидетельству №247060 (1);
- копия заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №247060 (2);

- копия технических условий на эмаль и грунтовку водно-дисперсионную акриловую и полиуретановую (3);

- копия санитарно-эпидемиологических заключений на эмаль и грунтовку (4);

- копия устава ООО Фабрика лакокрасочных материалов «Диаманд Мирколор» (5);

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (6);

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 17.02.2012 (7);

- распечатка сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, на 05.03.2012 (8);

- копия материалов договора аренды недвижимого имущества №07/11 от 01.02.2011 (9);

- копия материалов договора аренды недвижимого имущества №01/09 от 01.02.2009 (10);

- копия материалов аренды недвижимого имущества №17/10 от 01.04.2010 (11);

- копия материалов договора на возмездное оказание услуг №11/01-07 от 24.01.2007 (12);

- образцы рекламной продукции (брошюры, каталог) (13);

- этикетки продукции (14);

- копия материалов договора от 06.04.2010 (15);

- копия материалов договора №10/16 от 12.01.2010 (16);

- копия материалов договора №10/10 от 19.01.2010 (17);

- копия материалов договора №20/07 от 27.01.2010 (18);

- распечатка ГОСТа Союза ССР №28246-89 от 01.01.1991 (19);

- распечатка ГОСТа РФ №P51691-2000 от 01.01.2002 (20);

- прайс-лист с товарами правообладателя (21);

- копии страниц из Толкового словаря русского языка под ред. Н.Ю. Шведовой (22);

- копия дополнительного соглашения к договору на возмездное оказание услуг №11/01-07 от 24.01.2007 (23).

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 01.11.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №247060 в отношении товаров «краски; лаки; эмали; защитные препараты для древесины; покрытия лакокрасочные; составы для внутренней отделки» 02 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.11.2011 включает в себя упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Анализ документов, представленных компанией «Colart Fine Art & Graphics Ltd» в доказательство заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247060, показал следующее. Лицо, подавшее заявление, является производителем товаров, однородных заявленным товарам 02 класса МКТУ. Оспариваемый товарный знак служит препятствием для регистрации товарного знака «GALERIA» по заявке №2010709665/50 на имя лица, подавшего заявление, в отношении товаров 02 класса МКТУ. Указанное позволило признать данное лицо заинтересованным в смысле пункта 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247060 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

С учетом даты поступления заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 02.11.2008 по 01.11.2011 включительно.

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, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №247060 в отношении товаров «краски; лаки; эмали; грунтовки; защитные препараты для древесины; покрытия лакокрасочные; составы для внутренней отделки» 02 класса МКТУ.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Согласно материалам (9-11) правообладатель арендует недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов, 12а, в котором осуществляется производство его продукции.

Правообладателем с целью начала производства были осуществлены подготовительные работы, а именно, были получены технические условия (3), санитарно-эпидемиологические заключения (4) на эмаль акриловую «ГАЛЕРЕЯ», а также заказаны этикетки (14), используемые для маркировки произведенной продукции (12, 23).

С целью подтверждения введения произведенных товаров в гражданский оборот Российской Федерации правообладателем представлены контракты (15-18), согласно которым фабрика лакокрасочных материалов «Диаманд Мирколор» обязалась поставлять

контрагентам произведенную им эмаль «ГАЛЕРЕЯ». Исполнение данных договоров подтверждается представленными товарными накладными и платежными поручениями.

Следует отметить, что на этикетках и в каталоге предлагаемой правообладателем продукции используется товарный знак по свидетельству №247060 с его незначительными изменениями (слово «ГАЛЕРЕЯ» выполнено буквами красного цвета), не меняющими отличительных черт самого знака.

Таким образом, представленные материалы (1-23) свидетельствуют о введении в гражданский оборот товара «эмаль» под обозначением «ГАЛЕРЕЯ», зарегистрированным в качестве товарного знака, его правообладателем. Указанная позиция товаров соотносится как род-вид со следующими товарами «краски; покрытия лакокрасочные; составы для внутренней отделки» 02 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы (1-23) доказывают использование товарного знака по свидетельству №247060 его правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров «краски; эмаль; покрытия лакокрасочные; составы для внутренней отделки» 02 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

В отношении таких товаров, как «лаки; грунтовки; защитные препараты для древесины» 02 класса МКТУ, документов, свидетельствующих об использовании товарного знака по свидетельству №247060, представлено не было.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу **удовлетворить заявление от 01.11.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №247060 в отношении товаров «лаки; грунтовки; защитные препараты для древесины» 02 класса МКТУ.**