

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), рассмотрела заявление от 08.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 353153, поданное Agio Sigarenfabrieken N.V., Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Magic Mehari's**» по заявке № 2007707314 с приоритетом от 19.03.2007 по свидетельству № 353153 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.06.2008 на имя ООО «ФАЭТОН», Москва отношении товаров 34 класса МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 06.09.2010 за № РД0069420, в отношении всех товаров, перечисленных в перечне регистрации, правообладателем знака в настоящее время является: ООО «Сигма», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 353153 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 08.08.2011, обусловленной тем что, компания Agio Sigarenfabrieken N.V. является одним из крупнейших производителей сигар в мире. Сигары, сигариллы и другие табачные изделия под наименованием Mehari`s производятся и продаются более чем в 100 странах мира.

Международная регистрация на знак «Mehari`s» зарегистрирована на имя лица, подавшего заявление и действует во многих странах мира в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с заявлением и представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- на территорию РФ ввозились ящики для сигар производства компании «Grand Value International Co.Ltd»;

- ввоз осуществлялся ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» исключительно по поручению и под контролем правообладателя товарного знака – ООО «Сигма»;

- ввоз продукции на территорию РФ подтверждается также декларацией о соответствии, полученной на имя ООО «Торговый Дом «Русьимпорт»;

- при этом ящики для сигар ввозились в обезличенном виде. Нанесение товарного знака осуществлялось импортером по поручению правообладателя товарного знака на основании договора заказа между ООО «Сигма» и ООО «Торговый Дом «Русьимпорт»;

- для нанесения товарного знака на продукцию ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» были закуплены трафареты и расходные материалы;

- нанесение товарного знака на продукцию осуществлялось сотрудниками ООО «Торговый Дом «Русьимпорт»;

- после этого данная продукция в количестве 2 больших ящиков и 10 маленьких была реализована правообладателю на основании договора поставки;

- маркировка данной продукции информацией, необходимой для потребителя, ничем не предусматривается. Поэтому кроме товарного знака на ящиках не содержится никакой иной информации;

- таким образом товарный знак по свидетельству № 353153 за рассматриваемый период времени использовался для товаров 34 класса МКТУ – ящиков для сигар.

Правообладателем были представлены следующие документы:

1. договор заказа № 17/1 от 18.01.2011.
2. договор поставки № ДП-3/2011 от 04.07.2011.
3. товарная накладная № 2370 от 04.07.2011 и счет фактура к ней.
4. платежное поручение № 181 от 21.12.2011.
5. декларация о соответствии.
6. соглашение о производимой продукции № 17/2011.
7. счет на оплату № 7319 от 17.05.2011.

8. товарная накладная № 8579 от 25.05.2011.
9. счет-фактура № 8574 от 25.05.2011.
10. акт № 8580 от 25.05.2011.
11. счет-фактура № 5875 от 25.05.2011.
12. декларация на товары от 11.02.2011, 14.02.2011, 15.02.2011.
13. отчет по договору заказа № 17/1 от 18.01.2011.
14. фотографии.
15. договор поставки № 07/11 от 01.07.2011.
16. спецификация № 1 от 11.07.2011.
17. товарная накладная от 04.07.2011.
18. счет-фактура № 1 от 04.07.2011.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.08.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака:

- 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;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2011. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие указанной дате, то есть с 10.08.2008 по 09.08.2011 включительно.

Правообладателем с 10.08.2008 по 05.09.2010 являлось: ООО «Фаэтон», Москва; с 06.09.2010 по 09.08.2011 правообладателем является: ООО «Сигма», Москва.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака на основании статьи 1486 Кодекса, товарного знака по свидетельству № 353153 в отношении оспариваемых товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Анализ представленных материалов показал следующее.

ООО «Сигма» заключило соглашение [6] с Grand Value International Co. LTD (Тайвань, Китайская республика) о производстве хьюмидоров (шкафов и ящиков для сигар) с целью их маркировки обозначением «Magic Mehari`s» и их поставки через уполномоченных импортеров.

По договору [1] ООО «Сигма» поручает ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» организовать импорт на территорию Российской Федерации ящиков для сигар производства Grand Value International Co. LTD и дальнейшее продвижение данной продукции на российском рынке, в том числе, для продажи ООО «Сигма».

Также в данном договоре прописано, что после импорта продукции на территорию Российской Федерации ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» наносит на ящики для сигар обозначение «Magic Mehari`s» по свидетельству № 353153.

ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» во исполнение договора [1] закупало у ООО «ТампоМеханика - Москва» цифровые пленки с нанесенными изображениями «Magic Mehari`s», в соответствии с товарной накладной [8], счет-фактурой [9] и счетом на оплату [7].

Однако, представленные выше договоры [6 и 1] не содержат документов подтверждающих их исполнение, в частности не представлены платежные поручения, позволяющие объективно судить о реальности свершения данных соглашений.

Декларации на товары [12] не содержат указаний на товарный знак и свидетельствуют лишь о том, что ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» получало хьюминдоры от UAB «LT LOGIC» (Лондон, Соединенное Королевство). Документов показывающих, то что UAB «LT LOGIC» (Лондон) является уполномоченным импортером хьюминдоров, произведенных Grand Value International Co. LTD (Тайвань) представлено не было.

Согласно договору поставки [2] ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» поставляет ООО «Сигма» деревянные ящики для сигар, маркированные товарным знаком «Magic Mehari`s». К данному договору были приложены товарная накладная и счет-фактура [3], а также платежное поручение [4] которое не может быть учтено, поскольку оно выходит за рамки исследуемого периода времени.

Документов показывающих ввод в гражданский оборот правообладателем хьюминдоров (ящиков для сигар) не представлено.

Таким образом, указанные выше документы [1, 2, 6, 12] не подтверждают факт надлежащего использования правообладателем.

Необходимо отметить, что корреспонденция от ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» к ООО «Сигма» [13] и приложенные к ней распечатки фотографий [14], представленные в

подтверждение исполнения договора [1], не являются объективными документами, позволяющими судить о реальном выпуске продукции.

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

удовлетворить заявление от 08.08.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 353153.