

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 19.12.2008, поданное ЗАО «Меховой холодильник», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Е» по свидетельству №182288 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака с буквенным элементом «Е» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.12.1999 года за № 182288 по заявке №98709607 /50 с приоритетом от 03.06.1998 для услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя ЗАО «Торгово-промышленная компания «Березка»» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №182288 представляет собой графическое исполнение буквы «Е», заключенной в арку. Знак выполнен в бело-зеленых тонах.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Е» по свидетельству № 182288 полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, в котором приведены следующие доводы:

- решением Палаты по патентным спорам, утвержденным 22.08.2005г . установлено, что правообладателем представлены все надлежащие материалы использования товарного знака «Е» по свидетельству №182288 в отношении услуг 35 класса – реклама, 42 класса- реализация товаров. Данным решением досрочно частично была прекращена правовая охрана товарного знака «Е» в отношении услуг «изучение рынка»;

- с момента регистрации и исчислении срока владения правом на товарный знак вплоть до настоящего времени ЗАО «ТПК «Березка» использовало товарный знак в отношении каждого из зарегистрированного класса МКТУ, а именно: реклама, реализация товаров;

- ранее в Палату по патентным спорам была приложена информация с рекламой иных организаций, также была приложена информация рекламного буклета ЗАО «ТПК «Березка», которая содержала информацию как собственную рекламу сети магазинов, ресторана «Фаворит», так и иных организаций. Предоставлялись так же договоры аренды нежилых помещений муниципальной собственности, в настоящее время данные помещения находятся в собственности правообладателя товарного знака;

- дополнительно при прежнем рассмотрении в Палате по патентным спорам сообщалось, что расположенные в г.Чебоксары магазины, принадлежащие правообладателю непрерывно использовали товарный знак «Е», в том числе в качестве наружной вывески, при реализации товаров товарный знак использовался на упаковках товаров, на ценниках и др.;

- в принадлежащем ЗАО «ТПК «Березка» ресторане «Фаворит» товарный знак «Е» постоянно используется на пригласительных билетах, на посуде, при реализации товаров, в том числе на ценниках, на счетах за оказание услуг общественного питания;

-Изображение товарного знака также находится на здании ресторана «Фаворит»;

- производственной основой для использования правообладателем товарного знака «Е» по свидетельству №182288 по классам 35-реклама и 42- реализация товаров являются комплекс производственных зданий Торгового

комплекса «Ярмарка», которые находятся в праве собственности у правообладателя.

К отзыву в качестве доказательств использования товарного знака «Е» по свидетельству №182288 были приложены следующие материалы:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здания на 18 л. (1);
- Лицензия на продажу алкогольной продукции на 2 л. (2);
- «Решение Палаты по патентным спорам» от 22.08.2005 на 8 л. (3);
- Фотоматериал на 8 л. (4);
- Договор купли-продажи № 36 от 05.12.2000 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л. (5);
- Договор купли-продажи № 131 от 02.10.2003 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л. (6);
- Договор купли-продажи № 217 от 09.11.2005 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л.(7);
- Договор купли-продажи № 253 от 28.09.2008 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л.(8);
- Договор купли-продажи № 254 от 28.09.2008 с ИП Николаевым П.В. на 3 л.(9);
- Договор купли- продажи № 218 от 09.11.2005 с ИП Николаевым П.В. на 3 л.(10);
- Договор купли-продажи № 42 от 26.11.2001 с ИП Николаевым П.В. на 3 л.(11);
- Договор купли-продажи № 132 от 02.10.2003 с ИП Николаевым П.В. на 3 л.(12);
- Договор купли-продажи № 133 от 02.10.2003 с ИП Дмитриевой Л.А. на 3 л.(13);
- Договор купли-продажи № 219 от 09.11.2005 с ИП Дмитриевой Л.А. на 3 л.(14);

- Договор купли-продажи № 255 от 28.09.2008 с ИП Дмитриевой Л.А. на 3 л.(15);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 19 от 07.10.2003 с ИП Дмитриевой Л.А.на 3л.(16);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 49 от 25.12.2000 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л. (17);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 17 от 07.10.2003 с ИП Блохиной Л.Г. на 3 л. (18);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 111 от 21.11.2005 с ИП Дмитриевой Л.А. на 3 л. (19);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 23 от 13.09.2008 с ИП Дмитриевой Л.А. на 3л. (20);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 04 от 05.02.2001 с ИП Николаевым П.В. на 3л. (21);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 18 от 07.10.2003 с ИП Николаевым П.В. на 3л. (22);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 21 от 13.09.2008 с ИП Блохиной Л.Г. на 3л. (23);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 22 от 13.09.2008 с ИП Николаевым П.В. на 3л. (24);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 109 от 21.11.2005 с ИП Блохиной Л.Г. на 3л. (25);
- Договор возмездного оказания рекламных услуг № 110 от 21.11.2005 с ИП Николаевым П.В. на 3л. (26);
- Договор № 26/12 на изготовление и размещение информации в газете «Хыпарь» на 3л. (27);
- Договор на рекламно-информационные услуги от 09 августа 2006 на 9 л. (28);
- Договор по изготовлению и размещению рекламы на троллейбусе от 10 августа 2006г. на 3 л. (29);

- Договор № 60 от 10.08.2006 с ООО «НеонАРТ» на 6 л. (30);
- Договор № 109 от 11.12.2006 с ООО «НеонАРТ» на 6 л. (31);
- Договор возмездного оказания услуг по размещению рекламы № 10 от 20.07.2006 с ООО «РТВ-Регион» на 6 л. (32);
- Договор на изготовление постеров № 216 от 12.07.2006 с «Рекламно-информационным агентством «Город Че»» на 4 л. (33);
- Договор с ООО «Максима» № 61 от 12.07.2006 на 4 л.(34);
- Договор с ООО «Полиграф» № 36 от 11.07.2006 на 4 л.(35);
- Договор об изготовлении и трансляции видео-продукции № 46/ОР 83 от 14.12.2004 на 6 л.(36);
- Договор с ООО «Ностальжи-Ч» № 127 от 09.12.2005на 9 л.(37) ;
- Договор № 011/ОР-82 на изготовление пластиковых дисконтных карточек от 06.12.2004 на 7л. (38);
- Договор № 142/ОР-82 безвозмездного выполнения работ от 04.10.2004 на 5л. (39);
- Договор на размещение рекламы № 141/ОР-54 от 22.07.2004 на 4л.(40);
- Договор № 52 ОР-50 с ООО «ПолиАРТсити» от 19.07.2004 на 5л.(41);
- Договор № 24/ОР-42 на размещение наружной рекламы от 10.06.2004 на 11л. (42);
- Договор № 175/ОР -34 на размещение рекламы (с отсрочкой платежа) с ООО «Комсомольская правда - Чувашия» от 24.05.2004 на 8л. (43);
- Договор № 33/ОР-47 с ООО Рекламный Центр «Время» о производстве рекламного материала для телевизионной трансляции от 17.05.2004 на 6 л. (44);
- Договор № ОР-21 на возмездное оказание услуг на 6л.(45);
- Договор № 27 с ООО Рекламным агентством «Время» от 27.10.2003 на 3л.(46);

- Договор № 116 с ООО «НеоНАРТ» от 19.12.2006 на 8л.(47);
- Договор аренды № 410 от 01.01.2007 на 10л. (48);
- Договор аренды от 09 августа 2008 на 6л. (49);
- Договор аренды от 01 февраля 2008 на 8л.(50);
- Договор аренды № 19 от 01.03.2007 на 8л.(51);
- Договор аренды № 417 от 01.01.2007 на 10л. (52);
- Договор аренды № 415 от 01.01.2007 на 10л. (53);
- Договор аренды № 413 от 01.01.2007 на 8л. (54);
- Договор аренды рекламного места № 363 от 14.12.2006 на 10л. (55);
- Договор аренды рекламного места № 377 от 16.11.2006 на 8л.(56);
- Договор аренды № 369 от 16.11.2006 на 13л. (57);
- Договор аренды № 248 от 15.06.2006 на 6 л. (58);
- Договор на оказание услуг по размещению рекламного продукта от 20.03.2006 на 5 л. (59);
- Договор оказания маркетинговых услуг №РО-089(м) от 21.11.2005 на 3л. (60);
- Договор оказания маркетинговых услуг №OP-086(м) от 21.11.2005 на 3л. (61);
- Договор №ТС-ОР-67 с ООО «ФРИН» от 04.10.2004 на 5 л.(62);
- Договор на предоставление маркетинговых услуг №OP-072(м) от 01.06.2005 на 7л. (63).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2009г.

правообладателем были представлены дополнительные материалы:

- Договор купли-продажи № 16 от 12.05.2001(64);
- Договор купли-продажи № 44 от 30.07.2002 (65);
- Договор купли-продажи № 27 от 20.04.2004 (66);
- Договор купли-продажи № 31 от 09.03.2007 (67);
- Договор купли-продажи № 71 от 11.11.2003 (68);
- Договор купли-продажи № 85 от 23.10.2006 (69);

- Договор купли-продажи № 132 от 12.12.2008 (70);
- Договор оказания рекламных услуг № 76 от 19.11.2005 (71);
- Договор оказания рекламный услуг № 59 от 09.10.2008 (72).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, предоставило пояснения к отзыву правообладателя, в котором оно считает, что правообладатель не представил ни одного доказательства в отношении надлежащего использования товарного знака по свидетельству №182288.

Изучив материалы дела, и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Е» по свидетельству №182288 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (03.12.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №182288 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (19.12.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 19.12.2003 по 18.12.2008 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, использовали товарный знак «Е» по свидетельству №182288 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» и 42 класса «реализация товаров».

Договоры (5, 6, 11-13, 16-18, 21, 22, 46, 64, 65, 68) – не могут быть приняты во внимание, так как они не подпадают под период доказывания использования товарного знака.

Договоры (7-10, 14, 15, 19, 20, 23-34, 36, 37, 38, 39, 40-45, 47, 49, 50, 52, 53 - 58, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 70-72) – не могут быть приняты во внимание, так как некоторые из них не содержат платежные поручения; другие содержат платежные поручения, которые нельзя соотнести с договором. Что не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что данные договоры действительно исполнялись.

Договоры аренды (48, 51) – относятся к другому виду услуг, а именно услугам 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений», которым не предоставленная правовая охрана товарному знаку по свидетельству №182288.

Договор на оказание услуг по размещению рекламного продукта (59) – в нем правообладатель (ЗАО «ТПК «Березка») является заказчиком, а не исполнителем. По этому договору не возможно определить, что за рекламный продукт будет размещен на видеоэкранах. Правообладатель не предоставил дополнительных документов, из которых это было бы ясно.

Договор (62) – это безвозмездный договор, в силу чего он не может служить доказательством оказания услуг, в смысле Закона о ТЗ, предполагающим использование знака в хозяйственной деятельности, то есть отношения должны

носить возмездный характер. Кроме того, из существа договора следует, что рекламные услуги осуществляют ООО «ФРИН».

Договор (35) – из которого следует, что правообладатель (ЗАО ТПК «Березка») является покупателем пакетов с буквой «Е». Что не свидетельствует об оказании правообладателем оспариваемых услуг «реклама», «реализация товаров».

Что касается представленных фотографий (4), то они не содержат дат выпуска. На большинстве фотографий находится изображение, отличающееся от товарного знака по свидетельству №182288.

Лицензия является разрешительным документом на осуществление определенного вида деятельности и наличие только одной лицензии без доказательств реального осуществления производства товаров и оказания услуг не может служить подтверждением использования товарного знака в смысле положения соответствующего законодательства.

Свидетельства о государственной регистрации права собственности на здания (1) говорят лишь о том, что правообладатель является их собственником.

В отношении рекламных материалов, представленных правообладателем к заявлению от 21.06.2004г., необходимо отметить следующее:

- рекламный буклете ЗАО «ТПК «Березка», который содержит информацию как о собственной сети магазинов, о ресторане «Фаворит», так и о иных организациях, не может быть принят во внимание, так как не подпадает под период доказывания использования товарного знака;

- размещение знака в рекламных проспектах, в газетах не является доказательством использования знака для услуги «реклама», так как указанная реклама оказана самому правообладателю, а не им третьим лицам.

Из ранее предоставленного правообладателем договора поставки пакетов к заявлению от 21.06.2004г., следует, что правообладатель ЗАО ТПК «Березка» выступал покупателем товара, однако это не свидетельствует об оказании им услуг,

приведенных в перечне оспариваемого знака. Кроме того, к нему приложено платежное поручение, которое нельзя соотнести с договором.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Е» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 19.12.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Е» по свидетельству №182288 полностью.**