

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.09.2008, поданное ЗАО «ТПК «Березка», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179705 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.09.1999 за №179705 в отношении товаров и услуг 25, 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Фирма «Екатерина», Россия. Согласно сведениям Госреестра товарный знак по свидетельству № 179705 последовательно уступался (либо изменялось наименование владельца): ООО «Екатерина-2» (договор № 12832, 28.01.2000), ООО «Фирма «ЕКАТЕРИНА» (внесение изменений 25.07.2003), ЗАО «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (договор № РД0029572, 03.12.2007) (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179705 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2008 в связи с неиспользованием знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Правообладателем 17.03.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2009, был представлен отзыв, дополнения к отзыву и

материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 179705 были заключены неисключительные лицензионные договоры с ООО «Дарин-Л», ООО «Ильком-М», ООО «Салон «Екатерина», ООО «Торговый Дом «Екатерина», ООО «Винтер Этаер», ООО «Лайн Фурс», ООО «Реал», ООО «Интерна», ООО «Зима», при этом все договоры зарегистрированы в установленном порядке в Роспатенте;

- в 2007 году рассматриваемый товарный знак был уступлен ЗАО «Меховой холодильник», которое в свою очередь заключило неисключительные лицензионные договоры с ООО «Екатерина» и ООО «Компания «Екатерина» и внесло изменения в ранее заключенные договоры. Все договоры и изменения также зарегистрированы в установленном порядке в Роспатенте;

- лицо, подавшее возражение (ЗАО «ТПК «Березка») обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Торговый Дом «Екатерина», при этом ЗАО «Меховой холодильник» выступал в качестве третьего лица. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций оставили иск без удовлетворения;

- все товары и услуги в отношении которых зарегистрирован рассматриваемый товарный знак можно условно разделить на три основные группы:

- 1 группа – товары и услуги 25, 40 и 42 классов МКТУ, относящиеся к меховой продукции и услугам по ее изготовлению;

- 2 группа – услуги 37 и 40 классов МКТУ, относящиеся к ремонту и уходу за меховой продукцией;

- 3 группа – услуги 35 и 42 классов МКТУ, относящиеся к сбыту и продвижению на рынок меховой продукции;

- при объединении товаров и услуг в 1 и 2 группы было принято во внимание назначение товаров и услуг, условия сбыта, круг потребителей, а также соотношение услуг как род-вид;

- услуги 3 группы представляют собой услуги, целью (основной функцией)

которых является продвижение товаров на рынке, сопровождающаяся выполнением необходимой для этого совокупностью действий, в частности проведением исследований, рекламных компаний, организацией сбыта товаров потребителю и др.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- комплект аппликаций, фотографии изделий, тканевых ярлыков и товарных бирок на 28 л. [1];
- товарные бирки – 5 шт. [2];
- копии кассовых и товарных чеков на 6 л. [3];
- расходный кассовый ордер, акт о возврате денежных сумм, заявление о возврате на 3 л. [4];
- приказ от 28.01.2008 по ООО «Компания Екатерина», справка на 2 л. [5];
- образцы упаковочной продукции – 3 шт. [6];
- копии комплекта договора поставки № 17/04 от 27.02.2004, счета, счет-фактура, товарная накладная, карта заказа, платежное поручение на 9 л. [7];
- счет № 318 от 21.04.2008, платежное поручение № 131 от 23.03.2008 на 2 л. [8];
- справка Российского пушно-мехового союза, копии дипломов на 5 л. [9];
- договор № МХ-020/2007, акт о приеме-передаче, акт возврата, выписки из лицевого счета, платежные поручения на 13 л. [10];
- квитанции о принятии на хранение вещей на 4 л. [11];
- договор № 16п-09/2006 от 22.09.2006, спецификация, фотографии пластиковых карт, оригинал-макет, приходные кассовые ордера на 8 л. [12];
- письмо ООО «КАСКАД», договор купли-продажи № 1/2007 от 01.03.2007, товарная накладная, выписки по лицевому счету, платежные поручения, счет-фактура на 18 л. [13];

- договор комиссии № 7/2007 от 19.03.2007, отчет о реализации, товарные накладные, выписки из лицевого счета, платежные поручения, мемориальные ордера на 22 л. [14];

- договор комиссии № 22/8-48 от 02.10.2007, банковские документы на 3 л. [15];

- комплект материалов по заказу экспертизы меховых изделий на 10 л. [16];

- договор оказания услуг № 7-7 от 21.12.2007 с приложениями, акты об оказании услуг, платежные поручения, фотографический отчет, письмо, на 31 л. [17];

- агентский договор на предоставление рекламных услуг № 1408/08 от 19.08.2008 с приложениями, платежные поручения, отчеты, акты приема-передачи на 14 л. [18];

- договор на размещение рекламы №GL-A-07-956 от 21.02.2008, выписка по счету, платежное поручение на 6 л. [19];

- копии рекламных материалов в средствах массовой информации на 112 л. [20];

- подборка календарей -12 шт. [21];

- фотографии рекламных шоколадок и сами шоколадки на 1 л., 4 шт. [22];

- заключение по проектной документации № 161/22517 от 27.10.2006, дизайн-проект, счет на 3 л. [23];

- комплект фотографий меховых изделий и магазинов 16 л. [24];

- справки на 4 л. [25];

- постановление Федерального арбитражного суда московского округа на 6 л. [26];

- распечатка из толкового словаря Ушакова на 2 л. [27];

- диск с рекламным роликом – 1 шт. [28];

- договор № 07-03/01-ИВ от 14.04.2008, платежные поручения на 8 л. [29];

- договор № 08-03/01-РТ от 14.04.2008, дополнительное соглашение платежные поручения, эфирная справка на 11 л. [30];

- договор № 71-17/08 от 17.08.2006, спецификация и приложения, выписки из лицевого счета, платежные поручения на 10 л. [31];

- договор № 11Ч-08 от 21.01.2008, копия свидетельства № 179705, санитарно-эпидемиологическое заключение, платежные поручения, счета на оплату, акт сверки, товарные накладные, счета-фактуры на 21 л. [32];

- комплект материалов: договор № 6124-18226 от 03.02.1998, свидетельство на право размещения средства наружной рекламы и информации с приложениями на 14 л. [33];

- материалы из сети Интернет на 8 л. [34].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №179705 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (20.09.1999) товарного знака по заявке №97718759/50 правовая база для рассмотрения заявления от 04.09.2008 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой вертикально ориентированный овал, в центр которого вписана буква «Е», выполненная оригинальным шрифтом. Над буквой расположено стилизованное изображение короны.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 12.09.2003 по 11.09.2008 включительно (далее – период доказывания).

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 по свидетельству №179705 в отношении товаров и услуг:

25 класса МКТУ: меха (одежда), включая меховые накидки, палантины, шубы, манто, муфты; воротники, меховые шапки;

35 класса МКТУ: исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по коммерческой информации; сбыт товара через посредников, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями, демонстрация товаров, аукционная продажа, реклама, радио и телевизионная реклама, публикация, распространение, выпуск рекламных материалов, текстов, объявлений; прокат рекламных материалов, предоставление манекенов для рекламы товаров на рынке, прокат площадей для размещения рекламы; оформление витрин, размещение объявлений, афиш;

37 класса МКТУ: чистка; ремонт и уход за меховыми изделиями;

40 класса МКТУ: выделка мехов по индивидуальным заказам, обработка меха, в том числе средствами против моли, крашение и лощение меха, пошив одежды;

42 класса МКТУ: моделирование одежды, художественный дизайн, информация о развитии и состоянии моды.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Материалы официальных сайтов компании «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (<http://www.mexa-ekaterina.ru/>, <http://www.mehovoy.ru/>), а также справки [25] показывают, что правообладатель является одной из ведущих компаний, специализирующихся в сфере пошива, подгонки, ремонта и хранения меховых изделий. Компания появилась в 1912 году в г. Москве купцом А.М. Михайловым, поставщиком Двора Его Императорского Величества, как «Первый и Единственный в России ХОЛОДИЛЬНИК, приспособленный для хранения исключительно меховых вещей, платья и ковров, Москва, Большая Дмитровка, дом №11». В компании имеются собственные: сеть фирменных магазинов, ремонтная мастерская, химчистка, собственно холодильник для хранения меховых изделий и конструкторское бюро с художниками-дизайнерами. В качестве предоставляемых услуг компанией заявлено комплексное обслуживание: продажа изделия, хранение, ремонт, химчистка, разработка индивидуальных моделей, выделка, крашение и дезинфекция меха, стрижка волосяного покрова и т.д., проведение экспертизы меховых изделий, аналитика российского и мирового рынка мехового сырья и полуфабриката.

До 03.12.2007 правообладателем являлось ООО «Екатерина-2» (в дальнейшем – ООО «Фирма «Екатерина»). Указанными фирмами были заключены лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака с различными компаниями: ООО «Дарин-Л» (№14799 от 11.04.2000), ООО «Ильком-М» (№14800 от 11.04.2000), ООО «Салон «Екатерина» (№14799 от 11.04.2000), ООО «Торговый Дом «Екатерина» (№14797 от 11.04.2000), ООО «ВИНТЕР ЭТАЕР» (№26076 от 28.12.2001), ООО «ЛАЙН ФУРС» (№26077 от 28.12.2001). Все договоры заключены сроком на 7 лет.

С 03.12.2007 правообладателем рассматриваемого товарного знака стало ЗАО «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК», при этом дополнительно были заключены

лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака с компаниями: ООО «Екатерина» (№ РД0034062 от 20.03.2008), ООО «Компания «Екатерина» (№ РД0034068 от 20.03.2008), ООО «Зима» (№ РД0034059 от 20.03.2008), ООО «Итерна» ((№ РД0034060 от 20.03.2008).

Представленный договор [13] показывает факт распространения ООО «Фирма «Екатерина» (в момент заключения договора [13] – правообладатель) меховой продукции собственного производства и маркировки ее рассматриваемым товарным знаком. Договор [15] показывает факт распространения правообладателем – ЗАО «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК», меховой продукции, также промаркированной рассматриваемым товарным знаком. Исполнение данных договоров подтверждается платежными поручениями по каждому договору.

Термоаппликации, чехлы и упаковка для меховой продукции, производимой правообладателем, заказывалась лицензиатами (ООО «Торговый Дом «Екатерина», ООО «Екатерина»). Согласно документам [7-8, 32] были заказаны упаковочные пакеты, термоаппликации, чехлы с нанесением рассматриваемого товарного знака. Представлены образцы упаковочной продукции [6].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования товарного знака по свидетельству № 179705 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ: «меха (одежда), включая меховые накидки, палантины, шубы, манто, муфты; воротники, меховые шапки», непосредственно правообладателем.

Представленный договор [14] показывает факт реализации лицензиатом – ООО «Торговый Дом «Екатерина», меховой продукции, маркированной рассматриваемым товарным знаком. Исполнение договора подтверждается платежными поручениями и выписками из лицевого счета. Реализация ООО «Торговый Дом «Екатерина» меховой продукции иллюстрируется также материалами [3-4].

Следует отметить, что в случае оказания услуг рассматриваемый товарный знак проставлялся на приложениях к договорам и на ярлыках товаров, в отношении



которых осуществлялась услуга. Представлены фотографии тканевых ярлыков, бирок и этикеток [1-2] товаров, маркированных рассматриваемым обозначением.

Также представленные фотографии [1, 2, 24] свидетельствуют о демонстрации товаров, маркированных рассматриваемым товарным знаком, и размещении их в витринах в сети фирменных магазинов «Екатерина». О предоставлении услуг по проектированию, монтажу, демонтажу и художественному оформлению стенда на меховой ярмарке свидетельствуют материалы договора [31]. Исполнение договора подтверждено платежными документами.

Материалы [9, 34] свидетельствуют о том, что ООО «Компания «Екатерина» входит в состав Российского пушно-мехового союза с декабря 2007 года, при этом принимает активное участие в деятельности Российского пушно-мехового союза, а именно участвует в проводимых выставках и аукционах. Представлены копии дипломов, полученных компанией во Всероссийском конкурсе дизайнеров и скорняков «Золотой скорняжный нож 2007».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования товарного знака по свидетельству № 179705 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «сбыт товара через посредников, демонстрация товаров, аукционная продажа, предоставление манекенов для рекламы товаров на рынке, оформление витрин», лицензиатом.

Вместе с производством и продажей товаров осуществлялся комплекс услуг по хранению и уходу за меховыми изделиями, о чем свидетельствуют материалы [10-11]. Так, согласно договору [10] ЗАО «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК» обязуется хранить пушно-меховое сырье и пушно-меховой полуфабрикат заказчика. Исполнение договора подтверждается платежными поручениями и актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение.

Кроме того, на всех представленных ярлыках [1-2] указано на возможность хранения, ремонта, подгонки и химчистки покупаемого изделия. Исполнение указанных операций подтверждается материалами [1-2].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179705 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ: «чистка; ремонт и уход за меховыми изделиями», всех услуг 40 класса МКТУ: «выделка мехов по индивидуальным заказам, обработка меха, в том числе средствами против моли, крашение и лощение меха, пошив одежды», а также части услуг 42 класса МКТУ: «моделирование одежды, художественный дизайн».

Коллегией было учтено, что правообладателем, а также лицензиатами (ООО «Зима», ООО «Торговый Дом «Екатерина») были осуществлены различные мероприятия по рекламе рассматриваемого товарного знака: были изготовлены рекламные плакаты, щиты, транспорант-перетяжки, вывески и помещены на специализированные магазины и на улицах [17-19, 33], иллюстрирующие осуществление деятельности правообладателя и лицензиатов под указанным товарным знаком.

Представлены подборка календарей за 1998, 2001, 2004, 2006, 2009 г.г. и рекламные шоколадки [21-22], с нанесением маркировки рассматриваемым товарным знаком. Осуществление рекламной компании в средствах массовой информации иллюстрируют материалы [20].

Согласно договору [29] ООО «Компания «Екатерина» заказало изготовление сценария для рекламного ролика и изготовление самого ролика, макет которого является неотъемлемой частью договора и содержит рассматриваемый товарный знак. Исполнение договора подтверждается платежным поручением. Рекламный ролик представлен на диске [33]. Размещение указанного рекламного ролика на телевизионных каналах подтверждается материалами договора, платежными поручениями, а также эфирной справкой [30].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179705 в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «реклама, радио и телевизионная реклама, публикация, распространение, выпуск рекламных материалов, текстов,

объявлений; прокат рекламных материалов, прокат площадей для размещения рекламы; размещение объявлений, афиш».

Согласно материалам [16] ГУВД по г. Москве (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) при проведении проверки торговой деятельности запрашивал проведение приблизительной оценочной стоимости, определение страны производителя и характеристики выделки изъятых меховых изделий. По результатам проведения указанных операций был составлен протокол осмотра меховых изделий. Также экспертно-криминалистический центр МВД России направлял сотрудника на исследование волос животных в ЗАО «МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Справка [25] свидетельствует о том, что лицензиатами (ООО «Фирма «Екатерина», ООО «Торговый Дом «Екатерина») в разные периоды (2004-2007) были оказаны Российскому пушно-меховому союзу следующие услуги:

- исследования конъюнктуры рынка и потребительских предпочтений;
- оценка (экспертиза) рыночной стоимости выделанных меховых шкурок;
- исследования с помощью системы оценки качества для обоснования ценообразования меховых изделий для выставок;
- аналитические исследования перспектив продвижения на рынок отдельных меховых товаров;
- устные и письменные консультации по вопросам о ситуации на рынке меховых изделий;
- исследование поведения потребителей и прогноз структуры спроса розничного товарооборота.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179705 в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по коммерческой информации; помощь в управлении промышленными

или коммерческими операциями,», а также части услуг 42 класса МКТУ: «информация о развитии и состоянии моды».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 04.09.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №179705.**