

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.01.2010, поданное по поручению компании ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР – КВИДЗИН С.А., Польша (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АРКТИКА» по свидетельству №253407, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «АРКТИКА» по заявке №2001739401/50 с приоритетом от 11.12.2001 произведена 20.08.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №253407. Товарный знак зарегистрирован на имя ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д. 2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АРКТИКА» по свидетельству №253407 в отношении указанных в перечне регистрации товаров 16 класса МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех, предшествующих дате подачи настоящего заявления. Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о его заинтересованности при подаче заявления в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Заявление от 18.01.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 01.02.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 20.06.2008г. между ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» (Заказчик) и ООО «М-Групп» (Исполнитель) был заключен договор №27 на изготовление полиграфической продукции;

- в соответствии со спецификацией №20 от 28.09.2009г. стороны согласовали изготовление обложек для блокнотов (тираж №1632, количество 6500 листов), на которых размещен товарный знак «АРКТИКА»;

- тираж №1632 был изготовлен полностью и передан Заказчику без претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, что подтверждается подписанными сторонами товарно-транспортной №10 от 09.10.2009г., товарной накладной №102 от 09.10.2009г., приходным ордером №РСР0221 от 09.10.2009г., актом №198 от 09.10.2009г., счет-фактурой №275 от 09.10.2009г.;

- изготовленный тираж №1632 на основании выставленного Исполнителем счета №124 от 28.09.2009г. был полностью оплачен Заказчиком, что подтверждается платежными поручениями №664 от 02.10.2009г., №856 от 16.10.2009г.;

- в соответствии с требованиями накладной №РСР05537 обложка блокнотов «Арктика», поступившая 09.10.2009г. на макулатурный склад, была передана в тетрадный цех ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика», и далее сборка блокнотов, изготавливаемых под товарным знаком «АРКТИКА», осуществлялась непосредственно правообладателем без привлечения третьих лиц;

- учитывая изложенное, использование товарного знака по свидетельству №253407 осуществлялось правообладателем путем размещения товарного знака на товарах 16 класса МКТУ – блокнотах;

- ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» входит в группу компаний с ООО «Управляющая компания Объединенные бумажные фабрики», в которую также входят ООО «Сухонский ЦБК», ООО «Астраханская фабрика тары и упаковки», ОАО «Полиграфкартон»;

- программа развития Группы компаний основана на показателях всех лиц входящих в группу, в которых учтены также показатели продаж и цены на производимую продукцию с учетом товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»;

- в долгосрочных перспективах в части получения прибыли были учтены прибыли, полученные от использования товарного знака «АРКТИКА» на продукции, выпускаемой ООО «Сухонский ЦБК» (картон), ООО «Астраханская фабрика тары и упаковки» (картонные коробки, упаковка, картонная тара), ОАО «Полиграфкартон» (картон);

- товарный знак на товарах 16 класса МКТУ (картон, картонные коробки) не использовался по независящим от правообладателя причинам, а именно, в связи с невозможностью модернизации заводов в условиях мирового финансового кризиса.

Кроме того, к отзыву представлены документы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака, а именно:

- копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №253407 [1];

- копия договора на изготовление полиграфической продукции №27 от 20.06.2008 [2];

- копия спецификации №20 от 28.09.2009 [3];

- копия спецификации №20 от 28.09.2009 с внесенными в нее исправлениями [4];

- копия товарно-транспортной накладной №10 от 09.10.2009 [5];

- копия акта №198 от 09.10.2009 [6];

- копия счета-фактуры №275 от 09.10.2009 [7];

- копия приходного ордера №РСР0221 от 09.10.2009 [8];

- копия требования-накладной №РСР05537 от 12.10.2009 [9];

- копия счета №124 от 28.09.2009 [10];

-копия платежного поручения №664 от 02.10.2009г., №856 от 16.10.2009 [11];

- оригинал-макет [12];

- копия договора поставки №2 от 01.01.2009 [13];
- копия дополнительного соглашения б/н от 29.12.2009 [14];
- копии товарно-транспортных накладных [15];
- копия сопроводительного письма в ФАС РФ исх. №2010/03-11 от 29.03.2010 [16];
- перечень входящих в одну группу лиц [17];
- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «АФТУ» [18];
- копия выписки из ЕГРЮЛ по ОАО «Полиграфкартон» [19];
- копия выписки из ЕГРЮЛ по ОАО «ПЗБФ» [20];
- информация из Росстата по ООО «Сухонский ЦБК» [21].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.01.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс 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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (18.01.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.01.2007 по 17.01.2010 включительно.

Товарный знак «АРКТИКА» по свидетельству №253407 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Из представленных правообладателем документов [1] – [21] следует, что ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика» (Заказчик) заключила с ООО «М-Групп» (Исполнитель) договор №27 от 20.06.2008г. [2] на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции. Согласно представленной к договору спецификации №20 от 28.09.2009 [3] ООО «М-Групп», в частности, были произведены обложки блокнотов, маркированные обозначением «АРКТИКА» (тираж №1632). Из оригинал-макета [12] следует, что товарный знак «АРКТИКА» и наименование правообладателя проставлялись непосредственно на самой обложке блокнота. Далее, тираж №1632 обложек блокнотов «АРКТИКА» был передан ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», о чем свидетельствует товарно-транспортная накладная №102 от 09.10.2009 [5], акт №198 от 09.10.2009 [6], счет-фактура №275 от 09.10.2009 [7], приходный ордер №РСР0221 от 09.10.2009 [8]. Правообладателем также представлен счет №124 от 28.09.2009 [9] и платежные поручения к нему №664 от 02.10.2009, №856 от 16.10.2009 [10], подтверждающие исполнение вышеуказанного договора. В соответствии с требованием-накладной №РСР05537 [9] обложки блокнотов «АРКТИКА» были переданы в тетрадный цех ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», где, как утверждает правообладатель, непосредственно проводилась сборка блокнотов.

В качестве свидетельства введения в гражданский оборот блокнотов, маркированных товарным знаком «АРКТИКА», правообладателем

представлен договор поставки №02 от 01.01.2009 [13], заключенный между правообладателем и ООО «Торговый дом «Полотняный завод», а также товарно-транспортные накладные [15].

Вместе с тем правообладателем товарного знака по свидетельству №253407 не было представлено каких-либо документов финансового характера, свидетельствующих об исполнении договора [13]. Представленные же правообладателем товарно-транспортные накладные [15] по себе не могут являться подтверждением выполнения предусмотренных договором работ и, как следствие, введения товарного знака по свидетельству №253407 в гражданский оборот в исследуемый период времени для маркировки товаров 16 класса МКТУ «блокноты».

Что касается доводов правообладателя о том, что товарный знак не использовался им в отношении иных товаров 16 класса МКТУ по независящим от него обстоятельствам, а именно ввиду невозможности завершения модернизации предприятий в условиях мирового финансового кризиса, то следует отметить, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №253407 была предоставлена 20.08.2003, т.е. задолго до наступления финансового кризиса. Кроме того, следует отметить, что модернизация предприятия не может рассматриваться в качестве обстоятельств, независящих от правообладателя, таких как, например, ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции, поскольку решение о модернизации принимается непосредственно самим предприятием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.01.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АРКТИКА» по свидетельству №253407 частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе: автоматизированное ведение файлов; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение бухгалтерских книг; исследования в области деловых операций; консультации профессиональные в области бизнеса; машинописные работы.
- 39 - организация путешествий.
- 40 - обработка материалов, в том числе: аппретирование и обработка бумаги; обработка древесины; переплетные работы; печатание рисунков, схем, чертежей, выкроек.
- 42 - дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн художественный; использование запатентованных изобретений; изучение технических проектов, планов; испытания материалов; контроль качества; литографская печать; офсетная печать; сортировка вторичного сырья и отходов.