

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 (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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.12.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МОБИТЕХ» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222491, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «СОВЕНОК» по заявке № 2001700523/50 с приоритетом от 10.01.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2002 за № 222491 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Импекс Юнион 2000», 127562, Москва, Алтуфьевское шоссе., 28 в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно договорам отчуждения исключительного права №4402 от 31.10.2003 и №РД0004208 от 21.11.2005 товарный знак передавался ООО «ИНТЕРУМ» и ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС» соответственно. В настоящее время согласно договору отчуждения №РД0034360 от 26.03.2008 обладателем исключительного права на товарный знак «СОВЕНОК» является ООО «Бизнес-Инвестиции», г. Москва (далее — правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222491 вследствие его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 25 класса МКТУ - обувь.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака:

– блок-схема, описывающая взаимоотношения правообладателя и его контрагентов на 1 л. [1];

– договор на оказание услуг № 1-081007 «Об организации ведения дел, связанных с проектными работами по разработке комбинированного товарного знака» от 08.10.2007, счет № 1-0810007/2 от 28.02.2008, платежное поручение № 111 от 03.03.2008, счет-фактура № 33 от 30.03.2008, лист утверждения на 22 л [2];

– договор на оказание услуг по разработке дизайна обуви от 18.09.2008, счет № 1593 от 08.10.2008, платежное поручение № 601 от 09.10.2008, № 606 от 13.10.2008, счет-фактура № 99 от 18.10.2008, листы утверждения, акт № 99 от 18.10.2008 на 22 л. [3];

– договор подряда № 14-09/1-ВК от 14.09.2009, спецификация № 3 от 09.11.2009, товарная накладная № 59 от 23.11.2009, счет-фактура № 59 от 23.11.2009, счет № 12 от 05.04.2010, платежное поручение № 321 от 12.04.2010 на 9 л. [4];

– договор подряда № 05-10/1-БМ от 05.06.2009, спецификация № 8 от 01.10.2009, счет № 73 от 01.10.2009, товарная накладная № 713 от 30.10.2009, счет-фактура № 713 от 30.10.2009 на 9 л. [5];

– договор № 04-БМ аренды нежилого помещения от 02.01.2009, соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 31.10.2009 на 10 л. [6];

– контракт № DF09K112 от 30.11.2009 на 3 л. [7];

– договор № 2009-132 от 01.12.2009 на 7 л. [8];

– свидетельство о государственной регистрации права в отношении помещения площадью 8757,5 кв. м., расположенного по адресу: Москва, ул. Суцевский вал, д. 5, стр. 9 (ТК «Савеловский») на 4 л. [9];

– фотографии входной группы и вывески над магазином «Детский торговый комплекс «СОВЕНОК» на 3 л. [10];

– фотографии товаров под товарным знаком «СОВЕНОК» на полках магазина на 2 л. [11];

- распечатка с сайта «Экстра-М Московская городская газета» на 2 л. [12];
- договор поставки № 01-09 от 07.09.2009, спецификация от 03.10.2009, счет № 17 от 03.10.2009, товарная накладная № 53 от 19.11.2009, счет-фактура № 53 от 19.11.2009 на 6 л. [13];
- реклама Детского торгового центра «СОВЕНОК» на 4 л. [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленная совокупность материалов подтверждает использование товарного знака по свидетельству № 222491 в установленный законодательством срок.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 за № 3520-1, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 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.

При этом, согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 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 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 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 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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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. 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.

Товарный знак по свидетельству №229491 представляет собой словесное обозначение «СОВЕНОК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заявлению от 03.12.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №222491 в связи с его неиспользованием для товаров 25 класса МКТУ – обувь, в отношении которых лицом, подавшим заявление, представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Учитывая дату (04.12.2009) поступления заявления от 03.12.2009 период времени, в течение которого подлежит доказыванию использование товарного знака, составляет с 04.12.2006 по 03.12.2009 включительно.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в указанный период времени исключительное право на указанный товарный знак принадлежало Обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», 127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.5, стр.9 и Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвестиции», 117105, Москва, Нагорный пр-д, д.6, стр.9.

Правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака «СОВЕНОК» по свидетельству № 222491 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс» в вышеуказанный период времени.

Вместе с тем, правообладатель после приобретения исключительного права по договору отчуждения, зарегистрированному Роспатентом 26.03.2008, принимал меры по использованию товарного знака.

Согласно договору [2] правообладатель поручил Обществу с ограниченной ответственностью «АДС М» провести комплекс работ по разработке комбинированного маркировочного обозначения со словесным

элементом «СОВЕНОК». Подтверждением исполнения договора являются платежное поручение от 03.03.2008, счет-фактура и лист-утверждения [2].

В соответствии с договором от 18.09.2008 [3] правообладатель поручил Обществу с ограниченной ответственностью «Александрия» разработку дизайна детской обуви с товарным знаком «СОВЕНОК» по утвержденному правообладателем заданию. Подтверждением исполнения данного договора являются платежные поручения от 09.10.2008, 13.10.2008, счета-фактуры, лист-утверждения [3].

По договору подряда [4, 5] правообладатель заказал ООО «Версани Кидз» и ООО «БМ-Сервис» производство детской обуви, маркированной обозначением «СОВЕНОК», из своих материалов или материалов заказчика, а также своими силами и средствами. Подтверждением исполнения обязательств по договору является платежное поручение от 12.04.2010, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, товарные накладные. В отношении ООО «БМ-Сервис» обязательство оплаты подрядных работ прекращено зачетом в счет оплаты по договору аренды ООО «БМ-Сервис» нежилого помещения, заключенному с правообладателем [6].

Кроме того, правообладатель заказал производство детской обуви у китайской компании Бейджинг Донгфангбайе (Пекин) по контракту от 30.11.2009 [7] и поручил своему агенту по договору от 01.12.2009 [8] осуществлять таможенные операции и другие юридически-значимые действия, необходимые для поставки товара на территорию Российской Федерации.

Реализация произведенного по заказу правообладателя товара (детской обуви) осуществлялась на территории торгового комплекса «Савеловский» в Москве. Согласно свидетельству [9] правообладателю принадлежит право собственности на нежилое помещение в Торговом комплексе «Савеловский», в котором он осуществляет реализацию детской обуви «СОВЕНОК».

Кроме реализации через собственный магазин правообладатель осуществлял поставку детской обуви по договору поставки [13], что

подтверждается товарными накладными и счетами-фактурами [13]. При этом в соответствии с пунктом 4.1.1 договора оплата за товар осуществляется в срок не позднее 210 календарных дней со дня поставки, то есть уже после подачи заявления от 03.12.2009.

Учитывая в совокупности изложенные обстоятельства и не располагая опровергающими их материалами, Палата по патентным спорам пришла к выводу о необоснованности утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 222491 и соответственно отсутствию оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СОВЕНОК».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 03.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222491.