

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 16.03.2009. Указанное заявление подано Открытым акционерным обществом "Инмарко", г. Омск (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕНТА cash & carry» по свидетельству № 172462 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЛЕНТА cash & carry» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.02.1999 за № 172462 по заявке № 97716139/50 с приоритетом от 24.10.1997 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Омни», г. Санкт-Петербург. Регистрация произведена в отношении товаров 30, 32, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно договору об отчуждении, зарегистрированному Роспатентом 05.07.2007, исключительное право на товарный знак по свидетельству № 172462 перешло к Международной коммерческой компании "Лента Лтд.", Тортола, Британские Виргинские острова (далее - правообладатель). Срок действия регистрации знака продлен до 24.10.2017.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак «ЛЕНТА cash & carry» предназначен для обозначения ряда товаров и услуг, связанных с обеспечением продовольствием жителей большого города. Знак состоит из слова «ЛЕНТА», исполненного заглавными буквами русского

алфавита и прописанного буквами латинского алфавита выражения «cash & carry», означающего "плати и уноси" в переводе с английского языка на русский язык. Словесный элемент «cash & carry» исключен из самостоятельной правовой охраны товарного знака по свидетельству № 172462.

В заявлении от 16.03.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 172462 товарного знака «ЛЕНТА cash & carry» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления от 16.03.2009.

В адрес правообладателя (International Business Company "Lenta Ltd.", P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) и его представителя (ООО "Ляпунов и партнеры", Патентному поверенному РФ И.В. Ляпунову, а/я 5, Санкт-Петербург, 191002) в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2009 за № 97716139/50 (916396) о принятии заявления от 16.03.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 28.09.2009.

В подтверждение заинтересованности лицом, подавшим заявление, вместе с материалами заявления от 16.03.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2009, были представлены следующие копии документов:

- данные о товарном знаке «ЛЕНТА cash & carry» по свидетельству № 172462 – на 2 л. [1];
- данные о товарном знаке «ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА» по свидетельству № 231228 – на 2 л. [2];
- определение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35111/08-51-363 от 04.03.2009 – на 1 л. [3];

- определение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35111/08-51-363 от 02.09.2009 – на 1 л. [4];

- решение Палаты по патентным спорам от 29.02.2008 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА" по свидетельству № 231228 – на 15 л. [5].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 16.03.2009, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.03.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «ЛЕНТА cash & carry» по свидетельству № 172462 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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. Использование 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Материалы заявления от 16.03.2009, а также представленные на заседании коллегии со стороны лица, подавшего заявление, документы свидетельствуют о наличии заинтересованности у указанного лица при подаче заявления от 16.03.2009.

Согласно представленному определению Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35111/08-51-363 [3,4] лицо, подавшее заявление, инициировало заявление касательно требования о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 29.02.2008 [5], на основании которого предоставление правовой охраны товарному знаку "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА" по свидетельству № 231228 [2] признано недействительным полностью. Правообладателем товарного знака "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА" по свидетельству № 231228 [2] являлось ООО Фабрика "Мороженое Инмарко", в то время как согласно определениям Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35111/08-51-363 [3,4] инициатором заявления касательно требования о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 29.02.2008 [5] является лицо, подавшее заявление. Вместе с этим при выяснении вопроса заинтересованности коллегия Палаты по патентным спорам также руководствовалась имеющимися в материалах дела документами (устав ОАО Фабрика "Мороженое Инмарко"; Устав ОАО "Инмарко", изменение в устав ОАО "Инмарко"), свидетельствующими о том, что ОАО "Инмарко" является правопреемником ОАО Фабрика "Мороженое Инмарко". Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть сведения о наличии правопреемственности между ОАО Фабрика "Мороженое Инмарко" и лицом, подавшим заявление. Данный вывод также подтверждается тем, что лицом, подавшим заявление, были предприняты

действия относительно внесения изменений касательно имени и адреса правообладателя товарного знака "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА" по свидетельству № 231228, в удовлетворении которых было отказано ведомством вследствие вышеуказанного решения Палаты по патентным спорам от 29.02.2008 [5].

Довод правообладателя в части отсутствия документов, поясняющих заинтересованность согласно информационному письму "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием" признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данный вывод обусловлен тем, что указанное письмо не содержит исчерпывающих требований в части разъяснения вопроса заинтересованности. Так, вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается, исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела. Признавая заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 172462 в отношении товаров 30, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того объема правовой охраны, который удостоверялся свидетельством № 231228. Именно данный объем правовой охраны явился объектом возникшего спора, на который лицо, подавшее заявление, имеет законное право претендовать.

Мнение представителя правообладателя о том, что в случае установления судом несходства обозначений "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА" и «ЛЕНТА cash & carry» отсутствует заинтересованность в силу отсутствия столкновения исключительных прав на товарные знаки, коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным. Так, факт подачи возражения со стороны владельца знака «ЛЕНТА cash & carry» уже сам по себе свидетельствует о возможности ущемления прав владельца "старшего" знака и угрозы их смешения в хозяйственном обороте. Имеющий место быть спор в отношении сходства знаков двух хозяйствующих субъектов уже сам по себе

свидетельствует о заинтересованности каждого из них в оспаривании или досрочном прекращении знака, принадлежащего конкуренту.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 172462 товарного знака «ЛЕНТА cash & carry» частично, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении части товаров 30 класса МКТУ "мороженое; пищевой лед", услуг 35 класса МКТУ "демонстрация товаров; изучение общественного мнения, изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, агентства по информации коммерческой, исследования в области деловых операций, консультативные службы по организации и управлению делами, консультации профессиональные в области бизнеса, прокат рекламных материалов, распространение образцов, распространение объявлений рекламных; реклама; сбыт товаров через посредников; управление делами (по разработке проектов, планов, смет), помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; экспертиза в деловых операциях", услуг 39 класса МКТУ "аренда складов; информация по вопросам хранения (товаров) на складах, обертывание товаров, прокат контейнеров для хранения товаров, прокат холодильников, упаковка товаров, хранение товаров на складах", услуг 42 класса МКТУ "буфеты; дизайн в области упаковки (услуги); дизайн художественный; закусовые, кафе, кафетерии, рестораны, снабжение продовольственными товарами" классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.03.2009.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.03.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 172462 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) "CASH & CARRY"

(511) 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 - автоматизированное ведение файлов; аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин; выпуск рекламных материалов; информация статистическая; наем помещений для сдачи их в аренду; организация выставок для коммерческих или рекламных целей.

39 - выгрузка; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; паркование автомобилей; перевозка грузовым автотранспортом; разгрузка грузов; экспедирование грузов; экспедиторские услуги.

42 - аренда машинного времени для доступа к базе данных;

консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); контроль качества; организация выставок (предоставление оборудования); подбор штата сотрудников с помощью психологических методов; прокат средств программного обеспечения; прокат торговых автоматов; создание новых видов товаров.