

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 15.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 134046 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТулИнвест», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 94020698/50 с приоритетом от 16.06.1994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.10.1995 за № 134046 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Луна-Трейд Менеджмент», Москва в отношении товаров 01-42 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 134046 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АРЛЕКИНО»/«ARLECCHINO», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и с изобразительным элементом в виде разноцветных ромбов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 134046 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, всех услуг 40 и части услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.09.2009, лицо, подавшее заявление, ограничило объем притязаний товарами 20 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы в подтверждение обоснования его заинтересованности, свидетельствующие о том, что ООО «ТулИнвест» осуществляет деятельность, связанную с подготовкой к

производству и последующей продаже мебели, маркированной сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением.

В связи с вышеизложенным коллегией Палаты по патентным спорам была признана заинтересованность в подаче заявления в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель», для которых охраняется оспариваемый знак, что и явилось предметом рассмотрения спора по существу.

Перед коллегией Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.09.2009, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступил расширенный отзыв от правообладателя, касающийся использования на территории Российской Федерации товарного знака № 134046.

Отзыв содержал в себе информацию о том, что во время проведения какого-либо мероприятия в развлекательном центре «АРЛЕКИНО» по заказу клиента может быть изготовлен элемент либо комплект мебели.

К отзыву приложены следующие документы:

- счет № 3 от 20.11.2007 [1];
- платежное поручение № 281 от 21.11.2007 [2];
- акт № 138 от 27.12.2007[3].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2009, правообладатель представил следующие документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству № 270290:

- договор заказа на производство мебели [4];
- счет № 7 от 25.03.2008 [5];
- акт № 7 от 30.03.2008 [6];
- приходно-кассовый ордер [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 134046 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.10.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 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 использованием товарного знака считается размещение товарного знака:

- 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;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака по свидетельству № 134046, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 15.10.2008, то есть с 15.10.2005 по 14.10.2008 включительно. Правообладателем товарного знака за указанный период являлось ООО «Луна-Трейд Менеджмент».

Анализ представленных документов показал, что они не содержат фактических данных об использовании товарного знака по свидетельству № 134046 в указанный период ввиду следующего.

Отзыв от правообладателя, как указано выше, содержит в себе информацию о том, что товарный знак по свидетельству № 134046 используется развлекательным центром правообладателя «Арлекино» следующим образом.

Во время организации или проведения публичных мероприятий клиент, помимо определенного меню, интерьера и культурной программы, может заказать изготовление элементов мебели согласно его пожеланиям.

В указанном случае отсутствуют доказательства использования товарного знака в отношении товаров «мебель», поскольку предметом деятельности правообладателя является оказание услуг по организации праздников, а мебель изготавливается в качестве интерьера и не выступает в качестве предмета договора купли-продажи. Так, первый пакет документов [1-3] не содержит данных о передаче лицу, оплатившему услугу, товара в виде мебели с нанесенным на него товарным знаком.

Что касается документов [4]-[7], то из них следует, что правообладатель по заказу ООО «Прогресс» изготовил комплект детской мебели «Арлекин». Вместе с тем, из представленных материалов не представляется возможным установить, как использовался товарный знак, поскольку не ясно, каким образом осуществлялось проставление товарного знака на товаре. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют сведения о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот товар «мебель», снабженный оспариваемым товарным знаком, или иным образом позиционировал в отношении потребителей производимую им продукцию под маркой «АРЛЕКИНО»/«ARLECCHINO».

Таким образом, ни один из документов, представленных правообладателем, не может свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 134046 на территории Российской Федерации в указанный выше период времени.

15.09.2009 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила жалоба на действия и решение коллегии Палаты по патентным спорам, касающаяся товарного знака № 134046.

Заявитель считает решение коллегии Палаты по патентным спорам, касающееся указанного товарного знака, незаконным и необоснованным ввиду следующих причин.

1. Правообладатель представил членам коллегии Палаты по патентным спорам два факта использования своего товарного знака для товаров 20 класса МКТУ «мебель» по заказам третьих лиц. При этом, согласно законодательству, достаточно было и одного. Представленный акт № 138 от 27.12.2007 подтверждает полное выполнение сторонами своих обязательств, в том числе и передачу заказанной мебели.

2. Продукция, относящаяся к товару «мебель», подлежит обязательной сертификации в Российской Федерации только в случае если это «мебель для учебных заведений» (Редакция Приказа Ростехурегулирования от 22.07.2004 № 7).

Ввиду указанного выше представлять указанный сертификат на свою продукцию ООО «Луна-Трейд Менеджмент» не обязано.

3. Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и(или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.

4. Правообладатель, выполняя заказ на производство товаров и услуг под свои товарным знаком, ни в коей мере не обязан и практически не имеет никакой возможности отслеживать судьбу своей продукции после ее оплаты и передачи покупателю.

Доводы жалобы по пункту 1 проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

Доводы [2]-[4] не принимались коллегией Палаты по патентным спорам во внимание, поскольку не влияют на выводы, сделанные в решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АРЛЕКИНО»/«ARLECCHINO» по свидетельству № 134046 в связи с его неиспользованием частично.

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, удобрения, составы для тушения огня, химические вещества для консервирования пищевых продуктов, дубильные вещества, клеящие вещества для промышленных целей;

2 - краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, протравы, закрепители красителей, необработанные природные смолы, листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и печати;

3 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты;

4 - технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, связывания и смачивания пыли, топлива (в том числе моторные бензины), и вещества для осветительных целей, свечи, фитили;

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды;

6 - обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные строительные конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, металлические скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды;

7 - машины и станки, моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, включенные в 7 класс, инкубаторы;

8 - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки, ложки, холодное оружие, бритвы;

9 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания, обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители;

10 - приборы и инструменты хирургические медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов;

11 - устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические;

12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;

13 - огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки;

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них, плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы;

15 - музыкальные инструменты;

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели, учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры, пластмассовые материалы, для упаковки, не относящиеся к другим классам, игральные карты, шрифты, клише (типографские);

17 - каучук, резина, гуттаперча, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, неметаллические гибкие трубы;

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;

19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум;

20 - зеркала, рамы (для картин и т.п.), изделия, не относящиеся к другим классам из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс;

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими, расчески и губки, щетки, за исключением кистей, материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, скребки металлические для полов, стальная стружка, необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам, набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых, текстильное, волокнистое сырье;

23 - пряжа и нити текстильные;

24 - ткани и другие текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала, скатерти;

25 - одежда, обувь, головные уборы;

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы;

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов, стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными;

28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;

29 - мясо, рыба, птица и дичь, включенные в 29 класс, мясные экстракты, фрукты консервированные, сушеные, и подвергнутые тепловой обработке, желе, конфитюры, и компоты фруктовые, яйца пищевые, молоко и молочные продукты, масла, жиры пищевые;

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, пищевой лед;

- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод;
- 32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33 - алкогольные напитки, за исключением пива;
- 34 - табак, курительные принадлежности, спички;
- 35 - реклама, менеджмент, в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба;
- 36 - страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью;
- 37 - строительство, ремонт, установка оборудования;
- 38 - связь;
- 39 - транспорт, транспортировка и хранение товаров, организация путешествий;
- 40 - обработка материалов;
- 41 - воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
- 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, юридические службы, промышленные и научные исследования и разработки, программирование, реализация товаров.