

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 17.07.2006, поданное ООО ППФ «Исконна-П», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «маер маер» по свидетельству № 239755, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «маер маер» произведена 03.03.2003 за №239755 по заявке №2001725935/50 с приоритетом от 27.08.2001 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА», Москва (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 и услуг 40, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.07.2006 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «маер маер» по свидетельству №239755 по причине его неиспользования.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам следующие материалы, которые являются доказательством использования товарного знака:

- контракт №3 от 09.01.2003, спецификация №1 к контракту №3 от 09.01.2003, на 5 л. [1];
- платежное поручение №111 от 27.06.2003, на 1 л. [2];
- платежное поручение №16 от 29.01.2004, на 1 л. [3];
- письмо от 04.10.2006 ООО «Фирма «Элли», Москва, на 1 л. [4];
- письмо от 05.10.2006 ООО «ЛАК-КТ», Москва, на 1 л. [5];
- учетная карта участника ВЭД №05600/001661 от 19.09.2001, на 1 л. [6];
- приказ №1504-01 о вступлении в должность генерального директора И.В.Малышева от 15.04.2001, Москва, на 1 л. [7];
- протокол №3 общего собрания участников ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА», Москва, 26.03.2001, на 1 л. [8];
- информация из сети Интернет, на 5 л. [9];

- рекламные буклеты, маркированные торговой маркой «maer», 5 шт. [10];
- договор подряда №1 от 15.06.2004, заключенный между ООО «Торговый дом «Сигма» и ПБОЮЛ И.В.Малышевым, приложение №2 к договору подряда №1 от 15.06.2004 (акт приемки готовой продукции), на 5 л. [10];
  - счет-фактура и товарная накладная №1583 от 15.07.2004, на 2 л. [11];
  - счет-фактура и товарная накладная №1691 от 19.08.2004, на 2 л. [12];
  - счет-фактура и товарная накладная №1756 от 14.09.2004, на 2 л. [13];
  - письма от 14.06.2004 и от 03.06.2005 о зачете оплаты в счет погашения субарендной платы, на 2 л. [14];
  - договор подряда №5 от 07.06.2005, приложение №2 к нему, счета-фактуры и товарные накладные, акты приема готовой продукции, на 11 л. [15];
  - письмо от ООО «Фирма ЭЛЛИ», на 1 л. [16];
  - договор комиссии от 16.08.2004, накладная на возврат №711 от 04.03.2005, товарные накладные, счета фактуры, на 11 л [17];
  - договор комиссии №25/08 от 25.08.2005, товарные накладные, счета фактуры, накладная на возврат №735 от 03.03.2006, на 11 л. [18];
  - договор №К2005/2000-24 от 04.07.2005, акт выполненных работ и приема-передачи от 08.07.2005, на 3 л. [19];
  - рекламный буклет, на 2 л. [20];
  - рекламный еженедельник «Товары и цены» от 24-30 мая 2004г., на 2 л. [21];
  - справка из Филевского телефонного узла к договору №52583-1/1999 от 03.03.1999 об оказании услуг телефонной связи, на 1 л. [22];
  - договор №28/03П от 01.07.2003, акт сдачи-приемки работ (услуг), платежное поручение №2, счет-фактура №Счф-00842 от 21.12.2003, на 5 л. [23];
  - свидетельство №239755 на товарный знак «maer маер», на 1 л. [24];
  - справка об участии в выставке, на 1 л. [25];
  - договор субаренды нежилого помещения от 12.01.2004, на 3 л. [26];
  - договор субаренды нежилого помещения от 15.12.2005, на 3 л. [27];
  - устав ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА», М., 2001г., на 2 л. [28];

- платежное поручение №41 от 05.07.2005 к договору №К2005/2000-24, на 1 л. [29];
- выписка из банка об оплате по договору б/н от 16.08.2004 и по договору №25/08 от 25.08.2005, на 7 л. [30];
- агентское соглашение между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА» и ИП Малышевым И.В. на реализацию мужского трикотажа под товарным знаком «maer maer» от 15.09.2005, на 4 л. [31];
- заказ г-жи О.Л.Дубровской, г. Тюмень на приобретение товара и исполнение заказа (платежное поручение №110 от 16.11.2005, товарная накладная и счет-фактура №1417 от 03.11.2005, товарная накладная и счет-фактура №1462 от 15.11.2005, товарная накладная №107/1 от 16.11.2005), на 9 л. [32];
- заказ г-жи Т.Ц.Ошировой, Улан-Удэ на приобретение товара и исполнение заказа (платежное поручение №29 от 17.03.2006, накладная отправителя №001253, товарная накладная №0000000265 от 13.03.2006, счет-фактура №265 от 13.03.2006), на 6 л. [33];
- заказ г-на Г.В.Мельника, Ямало-Ненецкий АО, г.Муравленко на приобретение товара и исполнение заказа (счет-фактура №295 от 21.03.2006, товарная накладная №0000000295 от 21.03.2006, платежное поручение №1 от 24.03.2006, товарно-транспортная накладная №13296 от 30.03.2006), на 10 л. [34];
- заявка и договор №331 от 13.05.2005 на участие в XXV Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 20-23.09.2005г., на 5 л. [35];
- информация о мужском трикотаже под торговой маркой «maer» в официальном каталоге XXV Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 20-23.09.2005г., на 2 л. [36];
- платежные поручения №94 от 26.08.2005 и №77 от 08.07.2005 за участие в выставке, на 2 л. [37];
- годовое соглашение 2006 от 01.12.2005 к договору №1731 от 07.06.2004г., заключенное между ПБОЮЛ Малышевым и ООО «Ашан», на 7 л. [38];

- товарно-транспортные накладные и счета-фактуры за февраль 2006г., на 19 л. [39];
- товарно-транспортные накладные и счета-фактуры за май 2006г., на 24 л. [40];
- платежные поручения №312 от 25.04.2006 и №628 от 08.08.2006, на 2 л. [41];
- письмо от ООО «АШАН», на 1 л. [42];
- свидетельство от 03.02.2000 до 31.05.2008 на право аренды, на 1 л. [43];
- договор купли-продажи №19-0504 от 06.05.2004, приложение №1 к нему, акт №1 приемки-сдачи оборудования, товарная накладная №4 от 27.05.2004, счет-фактура 00000013 от 27.05.2004, на 8 л. [44];
- договор купли-продажи №34/05 от 17.05.2004, приложение №1 к нему, акт №1 приемки-сдачи оборудования, товарная накладная №843 от 17.05.2004, счет-фактура 843 от 17.05.2004, на 6 л. [45];
- договор аренды нежилого помещения №33 от 05.11.2004, на 3 л. [46].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану словесного товарного знака «таег маер» по свидетельству №239755 для товаров 25 класса МКТУ «одежда», услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды, услуги портных, переделка, подгонка одежды».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.07.2006 частично.

С учетом даты регистрации (03.03.2003) товарного знака по свидетельству №239755 правовая база для рассмотрения заявления от 17.07.2006 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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.

С учетом даты (17.07.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 17.07.2003 по 16.07.2006, включительно.

Товарный знак по свидетельству №239755 представляет собой словесное обозначение «таег маер», выполненное одно под другим приближенным к стандартному шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 40, 41, 42 классов МКТУ.

Проанализировав представленные фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «таег маер» на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды; услуги портных; переделка, подгонка одежды».

Из представленных источников информации следует, что правообладатель на основании договоров подряда [10, 15] поручает ПБОЮЛ Малышеву И.В. изготовление трикотажных джемперов «маер маер», которые в последствии передаются в собственность правообладателя. Исполнение данных договоров подтверждается представленными счетами-фактурами и товарными накладными [11, 12, 13, 15].

Реализация мужского трикотажа под торговой маркой «маер маер» осуществлялась Обществом с ограниченной ответственностью «Лак-КТ», Москва, по поручению правообладателя, о чем свидетельствуют договора комиссии, счета-фактуры, товарные накладные, выписка из банка об оплате [17, 18, 30].

Вышеуказанная продукция реализовывалась также ИП Малышевым И.В. на основании заключенного с правообладателем агентского соглашения [31]. Доказательством исполнения этого соглашения являются заказы на приобретение товара и его оплату [32-34]. В рамках данного соглашения товар «одежда», а именно: толстовки, майки, футболки и т.д. поставлялся в магазин «АШАН», Московская обл., г.Мытищи, что подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами, платежными поручениями, письмом руководителя отдела «Текстиль» [39, 40, 41, 42]. Также с целью продвижения товаров «маер маер» на российском рынке И.В. Малышев принимал участие в XXV Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», о чем свидетельствуют заявка и договор на участие [35], оплата за участие в выставке [37]. В официальном каталоге вышеуказанной ярмарки присутствует информация о том, что мужской трикотаж под товарным знаком «маер маер» может также производиться по индивидуальному заказу. В связи с изложенным, у Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что товарный знак по свидетельству №239755 используется в отношении услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды; услуги портных; переделка, подгонка одежды».

В рассматриваемый период времени правообладатель размещал товарный знак «маер маер» в еженедельнике «Товары и цены» [21, 22], в рекламных буклетах [20], изготовленных в соответствии с договором [19]. Подтверждением выполнения данного

договора служит акт о выполнении и приема-передачи работ [19], платежное поручение [29], выписка из банка об оплате [30].

Представленные документы [23, 25] позволяют коллегии Палаты по патентным спорам говорить о том, что правообладатель участвовал в VII Всероссийской межотраслевой выставке-ярмарке отечественных товаров «Покупайте российское» на ВВЦ и представлял там одежду (мужской трикотаж под торговой маркой «маер маер»).

В отношении части услуг 40, всех услуг 41, 42 классов МКТУ доказательств не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «маер маер» по свидетельству №239755 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, за исключением всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды; услуги портных; переделка, подгонка одежды» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.07.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.07.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «маер маер» по свидетельству №239755 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

Г (511) 25 – одежда.

40 – пошив одежды; услуги портных; переделка, подгонка одежды.