

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 16.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 221425 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Arcadia Group Brands Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 99719347/50 с приоритетом от 19.11.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.09.2002 за № 221425 на имя Предприятия «Эрни» в форме общества с ограниченной ответственностью, г. Петрозаводск (далее – правообладатель), в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 221425 представляет собой словесное обозначение «Motto», выполненное оригинальным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 221425 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель осуществляет свою деятельность с 1997 года, а с 1999 года предприятие является правообладателем товарного знака «Motto»;
- основным видом деятельности правообладателя является швейное производство и связанные с ним однородные услуги;
- на протяжении всего периода своей деятельности правообладатель осуществляет маркировку своей продукции и оказываемых однородных услуг товарным знаком «Motto»;
- товарный знак используется реально и интенсивно и выполняет основную функцию: индивидуализирует продукцию и услуги правообладателя.

В подтверждение использования товарного знака «Motto», правообладателем были представлены копии следующих документов:

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 10.КЦ.03.847.П.000508.04.06 от 26.04.2006 о соответствии продукции правообладателя (изделия трикотажные верхние: куртки, жилеты, жакеты, свитера, джемпера, брюки, шорты, юбки, рейтузы, платья) санитарным правилам с приложением на 2 л. [1];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 10.КЦ.03.850.П.000278.10.05 от 10.10.2005 о соответствии продукции правообладателя (одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента: пальто, полупальто, плащи, куртки, жакеты, жилеты, комбинезоны, полукомбинезоны, накидки, костюмы, пиджаки, брюки, юбки, шорты) санитарным правилам с приложением на 2 л. [2];
- сертификат соответствия № РОСС RU.AE45.B00557 продукции правообладателя (пиджаки, жакеты, брюки мужские, женские «Motto» из хлопчатобумажной, синтетической и смешанной ткани) с приложением на 2 л. [3];
- сертификат соответствия № РОСС RU.AE45.B00556 продукции правообладателя (куртки, плащи, комбинезоны, полукомбинезоны мужские, женские, детские «Motto» из хлопчатобумажной, синтетической, смешанной ткани неутепленные, утепленные (синтепон)) с приложением на 2 л. [4];
- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ43.В03760 продукции правообладателя (одежда верхняя мужская, женская и детская пальтово-костюмного

ассортимента, неутепленная и утепленная синтепоном: куртки, брюки, юбки, жакеты, плащи, комбинезоны, полукомбинезоны «Motto» и «Pulse») на 1 л. [5];

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ43.В03761 продукции правообладателя (изделия бельевого трикотажа мужского и женского: футболки, майки, трусы «Motto» и «Pulse») на 1 л. [6];

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ43.В03762 продукции правообладателя (сорочки мужские швейные «Motto» и «Pulse») на 1 л. [7];

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ43.В03763 продукции правообладателя (изделия верхнего трикотажа мужского и женского: свитера, джемпера, юбки, платья, брюки «Motto» и «Pulse») на 1 л. [8];

- декларация № РОСС RU.АЮ34.Д00677 о соответствии продукции правообладателя (изделия швейные верхние женские и мужские пальтово-костюмного ассортимента: пальто, полупальто, плащи, куртки, жакеты, жилеты, комбинезоны, полукомбинезоны, накидки, костюмы, пиджаки, брюки, юбки, шорты «Motto») на 1 л. [9];

- декларация № РОСС RU.АЮ34.Д00678 о соответствии продукции правообладателя (изделия трикотажные верхние для женщин и мужчин: куртки, пальто, жилеты, жакеты, свитера, джемпера, брюки, шорты, юбки, рейтузы, платья «Motto») на 1 л. [10];

- договор № 60/2 от 02.09.2002 между ООО «Омега плюс» и ООО «Эрни» о поставке второму фурнитуры на 2 л., образцы фурнитуры [11];

- товарная накладная № 1915 от 17.11.2006 и счет-фактура к ней (поставщик – ООО «Омега плюс», покупатель – ООО «Эрни») на 2 л. [12];

- накладная № 187 от 11.03.2004 и счет-фактура к ней (поставщик – ООО «Омега плюс», покупатель – ООО «Эрни») на 2 л. [13];

- товарная накладная № 1071 от 29.10.2004 и счет-фактура к ней (поставщик – ООО «Омега плюс», покупатель – ООО «Эрни») на 2 л. [14];

- акт № 000042 от 01.04.2004, счет-фактура к нему № 00041 от 23.04.2004 на печать логотипа «Motto» (исполнитель – ООО «Синкопа», заказчик – ООО «Эрни») на 2 л. [15];

- акты №№ 000008, 000009 от 14.05.2004; №№ 000041, 000042 от 30.06.2004; № 000085 от 30.09.2004; № 000100 от 28.10.2004; № 000105 от 09.11.2004; № 000123 от 07.12.2004; № 157 от 27.12.2004; № 152 от 29.12.2004 на печать логотипа «Motto» (исполнитель – ООО «Центр рекламных услуг», заказчик – ООО «Эрни») на 10 л. [16];

- акт № 000021 от 03.02.2004 и счет-фактура к нему № 00020 от 03.02.2004; акт № 000022 от 13.02.2004 и счет-фактура к нему № 00021 от 13.02.2004; акт № 000083 от 25.04.2003 и счет-фактура к нему № 000089 от 25.04.2003; акт № 000151 от 27.06.2003 и счет-фактура к нему № 00153 от 27.06.2003; акт № 000157 от 25.07.2003 и счет-фактура к нему № 00159 от 25.07.2003; акт № 000198 от 30.09.2003 и счет-фактура к нему № 00199 от 30.09.2003; акт № 000246 от 08.10.2003 и счет-фактура к нему № 00250 от 08.10.2003; акт № 000247 от 27.10.2003 и счет-фактура к нему № 00251 от 27.10.2003; акт № 000249 от 12.11.2003 и счет-фактура к нему № 00253 от 12.11.2003; акт № 000250 от 03.12.2003 и счет-фактура к нему № 00254 от 03.12.2003; акт № 000251 от 19.12.2003 и счет-фактура к нему № 00255 от 19.12.2003; акт № 000253 от 29.12.2003 и счет-фактура к нему № 00257 от 29.12.2003 на печать логотипа «Motto» (исполнитель – ООО «Синкопа», заказчик – ООО «Эрни») на 24 л. [17];

- расходная накладная № 0000000626 от 30.09.2003 и счет фактура к ней на этикетки «Motto» (продавец – ООО «Омега плюс», покупатель – ООО «Эрни») на 2 л. [18];

- акт и счет-фактура к нему № 00000211 от 05.05.2006; акт и счет-фактура к нему № 00000336 от 26.06.2006; акт и счет-фактура к нему № 00000396 от 17.07.2006; акт № 00000541 от 21.09.2006; акт и счет-фактура к нему № 00000632 от 19.10.2006; акт и счет-фактура к нему № 00000817 от 20.12.2006; счет на оплату № 960 от 12.12.2006, акт и счет фактура к нему № 00000800 от 13.12.2006 на печать логотипа «Motto» (исполнитель – ООО «Арка», заказчик – ООО «Эрни») на 13 л. [19];

- товарная накладная и счет-фактура к ней № 14 от 19.03.2008; товарная накладная и счет-фактура к ней № 100 от 18.08.2008; товарная накладная и счет-

фактура к ней № 62 от 13.05.2008; товарная накладная и счет-фактура к ней № 51 от 22.04.2008; товарная накладная и счет-фактура к ней № 40 от 30.03.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 41 от 30.03.2007; товарная накладная № 81 от 01.06.2007 и счет-фактура к ней № 94 от 01.06.2007; товарная накладная № 96 от 24.08.2007 и счет-фактура к ней № 109 от 24.08.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 97 от 13.09.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 152 от 27.10.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 182 от 22.12.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 162 от 23.11.2007; товарная накладная и счет-фактура к ней № 39 от 24.03.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 26 л. [20];

- товарная накладная и счет-фактура к ней № 24 от 16.02.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Гольцев В.Ю.) на 2 л. [21];

- товарная накладная и счет-фактура к ней № 40 от 24.03.2006; товарная накладная № 87 от 30.05.2006 и счет-фактура к ней № 101 от 30.05.2006; товарная накладная № 121 от 21.09.2006 и счет-фактура к ней № 135 от 21.09.2006; товарная накладная № 144 от 15.11.2006 и счет-фактура к ней № 162 от 15.11.2006; товарная накладная № 165 от 21.12.2006 и счет-фактура к ней № 183 от 21.12.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 10 л. [22];

- товарная накладная № 90 от 11.07.2005 и счет-фактура к ней № 95 от 11.07.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Гольцев В.Ю.) на 2 л. [23];

- товарная накладная № 153 от 12.12.2005 и счет-фактура к ней № 164 от 12.12.2005; товарная накладная и счет-фактура к ней № 166 от 30.12.2005; товарная накладная № 167 от 30.12.2005 и счет-фактура к ней № 179 от 30.12.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 6 л. [24];

- товарная накладная № 188 от 30.12.2004 и счет-фактура к ней № 196 от 30.12.2004; товарная накладная и счет-фактура к ней № 28 от 16.03.2004; товарная накладная № 126 от 25.09.2003 и счет-фактура к ней № 141 от 25.09.2003; товарная накладная № 90 от 30.06.2003 и счет-фактура к ней № 97 от 30.06.2003; товарная накладная № 69 от 21.05.2003 и счет-фактура к ней № 76 от 21.05.2003; товарная накладная и счет-фактура № 21 от 28.02.2003; товарная накладная № 26

от 06.03.2003 и счет-фактура к ней № 20 от 06.03.2003; товарная накладная и счет-фактура к ней № 144 от 29.10.2008 на 16 л. [25];

- договор об оказании маркетинговых услуг № 01/04 от 25.03.2008 между ИП Мезенцевой Е.В. и ИП Жидковым А.В., акт выполненных работ к нему от 11.04.2008, счет-фактура к нему № 0007 от 25.03.2008, общие рекомендации по мерчендайзингу для отделов одежды «Motto» на 18 л. [26];

- договор № 115 от 01.03.2008 о рекламном обслуживании между ЗАО «Радио «ЕВРОПА» и ИП Жидковым А.В. о размещении в эфире радио «Европа Плюс Петрозаводск» рекламы для ИП Жидкова А.В.; акты № 000264 от 20.04.2008 и № 000145 от 31.03.2008, счет № 130 от 24.03.2008 к актам, квитанция к ПКО № 49 от 24.03.2008 об оплате счета; акт № 000286 от 21.06.2008, счет № 249 от 06.06.2008 к нему, квитанция к ПКО № 91 от 06.06.2008; акт № 000491 от 31.10.2008 и квитанция к нему к КПО № 134 от 03.10.2008 на 7 л. [27];

- эфирная справка «Наше Радио» за август 2007 к договору № 40 от 17.07.2007 для ИП Жидкова А.В. от ООО «Модерн-Петрозаводск» по ролику «Motto» на 1 л. [28];

- договор № 24 от 01.01.2003 о рекламном обслуживании между ЗАО «Радио «ЕВРОПА» и ООО «Эрни» на 2 л. [29];

- акт приемки-сдачи выполненных работ услуг по рекламе № 0000004499 от 24.12.2004 (исполнитель – ООО «Директория», заказчик – ООО «Эрни») [30];

- договор разработки и поддержки информационной страницы (сайта www.motto.ru) от 15.01.2003 между ООО «Излабс» и ООО «Эрни» на 5 л. [31];

- распечатки с сайта <http://motto-wear.ru/> на 5 л. [32];

- рекламные материалы одежды «Motto»; образцы бланков с использованием товарного знака «Motto»; фотографии; CD-диски (2 шт.) [33];

- договор от 01.01.2007 между ООО «Эрни» и ИП Жидковым А.В. о поставке одежды с торговой маркой «Motto» на 2 л. [34];

- свидетельство о внесении в ЕГРИП Жидкова А.В.; свидетельство о постановке на налоговый учет ИП Жидкова А.В. на 2 л. [35];

- договор от 09.01.2005 между ООО «Эрни» и ИП Жидковым А.В. о поставке одежды с торговой маркой «Motto» на 1 л. [36];

- договор № 2/01 от 01.01.2003 между ООО «Эрни» и ИП Жидковым А.В. о поставке одежды с торговой маркой «Motto» на 1 л. [37];

- письма из магазинов с подтверждением продажи в них одежды «Motto» производства ООО «Эрни», письмо из «Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», благодарственные письма на 7 л. [38].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.05.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство об ограничении притязаний по заявлению от 16.10.2008 товарами 25 класса МКТУ и материалы, подтверждающие его заинтересованность в отношении указанных товаров.

По просьбе правообладателя заседание коллегии было перенесено на 10.08.2009 для возможности предоставления дополнительных материалов, подтверждающих использование товарного знака «Motto» по свидетельству № 221425.

На заседании коллегии правообладателем было представлено дополнение к отзыву на заявление со следующими доводами:

- использование правообладателем товарного знака осуществлялось в полном соответствии со статьей 1484 Кодекса;

- данное использование осуществлялось в отношении следующих категорий товаров: джемперы, джемперы трикотажные, куртки, куртки женские, куртки женские утепленные, куртки мужские, куртки мужские утепленные, футболки, комбинезоны, полукомбинезоны, брюки;

- уже имеющимися в деле материалами подтверждается использование товарного знака в отношении следующих товаров, указанных в перечне свидетельства: одежда верхняя, пуловеры, свитера, спортивные трикотажные изделия, трикотажные изделия шерстяные [одежда], футболки, брюки, куртки, комбинезоны [одежда];

- по вопросу наименования – Предприятие «Эрни» в форме общества с ограниченной ответственностью и Общество с ограниченной ответственностью «Эрни» (ООО «Эрни») – это одно и то же юридическое лицо, что подтверждается прилагаемыми к дополнительному отзыву документами.

С учетом изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 16.10.2008. К дополнительному отзыву правообладателем приложены следующие копии документов:

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 19 от 19.03.2008 и платежное поручение № 13 от 12.03.2008 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [39];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 100 от 18.08.2008 и платежное поручение № 49 от 18.08.2008 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [40];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 62 от 13.05.2008 и платежное поручение № 31 от 13.05.2008 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [41];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 51 от 22.04.2008 и платежное поручение № 27 от 22.04.2008 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [42];

- товарная накладная, платежное поручение № 13 от 27.03.2007 и счет-фактура к нему № 40 от 30.03.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [43];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 41 от 30.03.2007 и платежное поручение № 15 от 15.03.2007 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [44];

- товарная накладная № 81 от 01.06.2007, платежное поручение № 17 от 03.04.2007 и счет-фактура к нему № 94 от 01.06.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [45];

- товарная накладная № 96 от 24.08.2007, платежное поручение № 42 от 19.07.2007 и счет-фактура № 109 от 24.08.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [46];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 97 от 13.09.2007 и платежное поручение № 54 от 10.09.2007 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [47];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 152 от 27.10.2007 и платежное поручение № 60 от 22.10.2007 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [48];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 182 от 22.12.2007 и платежное поручение № 69 от 20.12.2007 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [49];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 162 от 23.11.2007 и платежное поручение № 62 от 20.11.2007 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [50];

- товарная накладная и счет-фактура к ней № 39 от 24.03.2006, квитанция об оплате счета № 6 от 12.01.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [51];

- товарная накладная и счет-фактура к ней № 40 от 24.03.2006, квитанция об оплате счета № 10 от 19.01.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков .В.) на 3 л. [52];

- товарная накладная № 87 от 30.05.2006, счет-фактура № 101 от 30.05.2006, квитанция об оплате счета № 72 от 11.05.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [53];

- товарная накладная № 121 от 21.09.2006, счет-фактура № 135 от 21.09.2006, квитанция об оплате счета № 94 от 06.07.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [54];

- товарная накладная № 144 от 15.11.2006, платежное поручение № 9 от 15.11.2006 и счет-фактура № 162 от 15.11.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [55];

- товарная накладная № 165 от 21.12.2006, платежное поручение № 11 от 23.11.2006 и счет-фактура № 183 от 21.12.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [56];

- товарная накладная № 153 от 12.12.2005, счет-фактура № 164 от 12.12.2005, квитанция об оплате счета № 140 от 30.11.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [57];

- товарная накладная № 166 от 30.12.2005, счет-фактура № 178 от 30.12.2005, квитанция об оплате счета № 146 от 13.12.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [58];

- товарная накладная № 167 от 30.12.2005, счет-фактура № 179 от 30.12.2005, квитанция об оплате счета № 149 от 21.12.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [59];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 144 от 29.10.2008 и платежное поручение № 69 от 29.10.2008 по счету-фактуре (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [60];

- товарная накладная № 24 от 16.02.2006, платежное поручение № 172 от 30.01.2006 и счет-фактура к нему № 24 от 16.02.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Гольцев В.Ю.) на 3 л. [61];

- товарная накладная № 152 от 12.12.2005, счет-фактура № 162 от 12.12.2005, квитанция об оплате счета № 120 от 27.10.2005 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [62];

- товарная накладная № 122 от 21.09.2006, счет-фактура № 136 от 21.09.2006, квитанция об оплате счета № 110 от 25.08.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [63];

- товарная накладная № 124 от 22.09.2006, счет-фактура № 138 от 22.09.2006, квитанция об оплате счета № 118 от 11.09.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [64];

- товарная накладная № 146 от 15.11.2006, платежное поручение № 3 от 09.10.2006 и счет-фактура № 164 от 15.11.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [65];

- товарная накладная № 167 от 22.12.2006, платежное поручение № 14 от 19.12.2006 и счет-фактура к нему № 185 от 22.12.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [66];

- товарная накладная № 35 от 30.03.2007, платежное поручение № 1 от 11.01.2007 и счет-фактура к нему № 35 от 30.03.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [67];

- товарная накладная № 91 от 28.06.2007, платежное поручение № 36 от 14.06.2007 и счет-фактура № 104 от 28.06.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [68];

- товарная накладная № 95 от 24.08.2007, платежное поручение № 39 от 10.07.2007 и счет-фактура № 108 от 24.08.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ЧП Жидков А.В.) на 3 л. [69];

- товарная накладная № 83 от 13.06.2007, платежное поручение № 873 от 29.05.2007 и счет-фактура к нему № 96 от 13.06.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ООО «Турхолдинг «Карелия») на 3 л. [70];

- товарная накладная № 55 от 24.04.2007, платежное поручение № 547 от 06.04.2007 и счет-фактура к нему № 68 от 24.04.2007 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ООО «Турхолдинг «Карелия») на 3 л. [71];

- товарная накладная, счет-фактура к ней № 1 от 10.01.2006, доверенность № 00000001 от 10.01.2006 на получение товара, платежное поручение № 46 от 19.01.2006, платежное поручение № 156 от 08.02.2006 (продавец – ООО «Эрни», покупатель – ООО «Гармин») на 5 л. [72];

- договор № 40 от 17.07.2007 на оказание услуг между ООО «Модерн-Петрозаводск» и ИП Жидковым А.В. о размещении рекламы в радиопрограмме «Нашего Радио» на 2 л. [73];

- акт № 000145 от 31.03.2008, квитанция к ПКО № 49 от 24.03.2008 (исполнитель – ЗАО «Радио «ЕВРОПА», заказчик – ИП Жидков А.В.) на 1 л. [74];

- договор № 11/01 от 11.01.2006 о возмездном оказании услуг между ООО «АРКА» и ООО «Эрни» на 3 л. [75];

- договор № 12/01 от 12.01.2007 о возмездном оказании услуг между ООО «АРКА» и ООО «Эрни» на 3 л. [76];
- акты № 00000324 от 07.06.2007, № 00000643 от 10.10.2007, 00000824 от 13.12.2007 (исполнитель – ООО «АРКА», заказчик – ООО «Эрни») за изготовление этикет и нанесение логотипа «Motto» на 3 л. [77];
- договор № 09/01 от 09.01.2008 о возмездном оказании услуг между ООО «АРКА» и ООО «Эрни» на 3 л. [78];
- акты № 00000139 от 12.03.2008, № 00000733 от 26.09.2008 (исполнитель – ООО «АРКА», заказчик – ООО «Эрни») за изготовление этикет и нанесение логотипа «Motto» на 2 л. [79];
- договор № 01 от 01.01.2006 о поставке фурнитуры между ООО «Омега плюс» и ООО «Эрни» на 2 л. [80];
- буклек «Памятка участника конкурса-2007» на 2 л. [81];
- сведения о сайте www.motto-wear.ru, выдержка из Федерального Закона РФ № 63-ФЗ от 31.05.2002 на 6 л. [82];
- благодарственные письма на 4 л. [83];
- фотографии магазинов и одежды с логотипом «Motto» 9 шт. [84];
- распечатки из сети Интернет на 4 л. [85];
- учредительные документы ООО «Эрни» на 21 л. [86];
- распечатка с сайта <http://egrul.nalog.ru/fns/> на 3 л. [87];
- копия заявления о внесении изменений в наименование правообладателя, направленного в ФИПС на 1 л. [88].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 16.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221425 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.10.2008 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) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного 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.

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.

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.

Товарный знак по свидетельству № 221425 представляет собой словесное обозначение «Motto», выполненное оригинальным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2008. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 21.10.2005 по 20.10.2008 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 221425 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства: «одежда верхняя; галстуки; головные уборы; костюмы; непромокаемые плащи; пуловеры; свитера; спортивные трикотажные изделия; трикотажные изделия шерстяные [одежда]; трусы; трусы купальные; футболки; брюки; рубашки; халаты; шарфы; шапки; куртки; комбинезоны [одежда]; обувь, полуботинки, обувь спортивная, сандалии, тапочки, туфли комнатные, туфли; подошвы, приспособления, препятствующие скольжению обуви; стельки; холщовые туфли на веревочной подошве; металлическая окантовка для обуви; лыжные ботинки; сапоги».

Анализ представленных документов показал следующее.

Представленные правообладателем материалы [13], [14], [15], [16], [17], [18], [23], [25], [29], [30], [31] не были учтены коллегией Палаты по патентным спорам, так как они не относятся к временному периоду, определенному для доказывания использования товарного знака (с 21.10.2005 по 20.10.2008).

Материалы [33] показывают использование логотипа «Motto» в рекламе, однако установить даты проведения рекламных акций, а также кем именно они осуществлялись, коллегии не удалось, ввиду чего соотнести указанные материалы с периодом доказывания использования товарного знака невозможно.

Согласно данным, имеющимся в материалах заявки и в Госреестре, правообладателем в период доказывания являлось Предприятие «Эрни» в форме общества с ограниченной ответственностью. В документах, представленных правообладателем, фигурирует ООО «Эрни». В связи с чем на заседании 20.05.2009 коллегией был поднят вопрос о наименовании правообладателя. В подтверждение того, что Предприятие «Эрни» в форме общества с ограниченной ответственностью и Общество с ограниченной ответственностью «Эрни» (ООО «Эрни») – это одно и то же юридическое лицо, правообладателем представлены документы [86], [87]. Указанные разнотечения впоследствии устраниены правообладателем путем подачи заявления о внесении соответствующих изменений в Госреестр [88].

Область деятельности правообладателя, подтвержденная уставными документами [86], включает изготовление и реализацию изделий легкой промышленности. Санитарные заключения и сертификаты [1] - [10] позволяют сделать вывод о том, что правообладатель занимается пошивом верхней одежды разного вида, а также бельевого трикотажа. Из этих же материалов также следует, что свою продукцию правообладатель маркирует, в том числе, товарным знаком «Motto».

Для осуществления своей деятельности в соответствии с учредительными документами [86] правообладателем заключены договоры с ООО «Омега плюс» [11] и [80] на поставку фурнитуры, к которому приложены образцы фурнитуры, товарная накладная и счет-фактура [12]. Также правообладатель имеет договорные отношения с ООО «АРКА», подтвержденные договорами [75], [76], [78] и приложенными к ним актами и счетами-фактурами [19], [77], [79], согласно которым ООО «АРКА» осуществляет нанесение логотипов «Motto» на одежду правообладателя.

Для реализации готовой продукции правообладателем заключен ряд договоров [34], [36], [37] с ИП Жидковым А.В. о поставке правообладателем одежды, маркированной товарным знаком «Motto». Материалы [39] – [45], [47] - [50], [60], [66], [67] подтверждают исполнение указанных договорных отношений, так как содержат товарно-транспортные накладные, соответствующие им счета-фактуры и платежные поручения об оплате. Указанные документы подтверждают введение правообладателем в гражданский оборот следующих товаров:

- джемперы трикотажные «Motto»;
- куртки женские «Motto»;
- куртки женские утепленные «Motto»;
- куртки мужские «Motto»;
- куртки мужские утепленные «Motto»;
- футболки «Motto»;
- комбинезоны «Motto»;
- полукомбинезоны «Motto»;
- брюки «Motto».

Материалы [46], [51] - [59], [62] – [65], [68], [69] соответствуют друг другу только по итоговым суммам или датам, по иным параметрам они не соотнесены. Товарные накладные и счета-фактуры к ним [20], [22], [24] не дополнены подтверждением оплаты по ним, а передача неоплаченного товара не может свидетельствовать о введении его в обычный (то есть купли-продажи) коммерческий оборот.

Кроме того, отгрузку товара, маркированного товарным знаком «Motto», за вознаграждение правообладатель осуществлял и другим контрагентам, в частности, ИП Гольцеву В.Ю., что подтверждается документами [21] и [61]; ООО «Турхолдинг «Карелия», ООО «Гармин» [72], о чем свидетельствуют накладные и связанные с ними счета-фактуры и платежные поручения [70], [71]. Однако наличие договорных отношений с данными лицами правообладателем подтверждено не было.

Кроме того, использование товарного знака осуществлялось ИП Жидковым А.В. [35] по поручению правообладателя [34], [36], [37] в рекламе [32] на сайте www.motto-wear.ru, принадлежащему правообладателю [82], а также на радио [27], [28], [73], [74], в газетах [33], витринах магазинов [26], [38], в документации [33] и посредством помощи в организации и проведении спортивных мероприятий [33], [81], [83].

В подтверждение использования товарного знака на самих товарах правообладателем на заседании коллегии 10.08.2009 были представлены для обозрения коллегии товары, даты изготовления которых соответствовали рассматриваемому периоду. Фотографии товаров были приобщены к делу заявки [84].

Каких-либо доказательств использования товарного знака «Motto» по свидетельству № 221425 в отношении иных товаров 25 класса МКТУ, а именно: «галстуки», «непромокаемые плащи», «трусы; трусы купальные», «рубашки; халаты; шарфы» являются отдельными категориями одежды, а позиции «головные уборы», «шапки», «обувь, полуботинки, обувь спортивная, сандалии, тапочки, туфли комнатные, туфли; подошвы, приспособления, препятствующие скольжению обуви; стельки; холщовые туфли на веревочной подошве; металлическая окантовка для обуви; лыжные ботинки; сапоги» правообладателем не представлено.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 221425 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.10.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 221425 в связи с неиспользованием частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»

(511)

- 18 – изделия из кожи, а именно: бумажники, бумажники для визитных карточек, ремни для военного снаряжения, портфели для документов, чемоданы плоские для документов, папки, ошейники для животных, клапаны кожаные, отделка [обшивка] кожаная для мебели, кожаные ремни узкие для широких изделий, стельки кожаные, сумки для дорожных наборов кожаные, кошельки, поводки (шнурки) кожаные, портмоне, за исключением изготовленных из благородных металлов, ранцы школьные, рюкзаки, саквояжи, сумки для одежды дорожные, сумки на колесах, сумки хозяйствственные, футляры для ключей [кожаные изделия];
- 25 – одежда верхняя; костюмы; пулloverы; свитера; спортивные трикотажные изделия; трикотажные изделия шерстяные [одежда]; футболки; брюки; куртки; комбинезоны [одежда];
- 28 – тренажеры-велосипеды; тренажеры для тренировок, занятий атлетизмом и гимнастикой; тренажеры для физических упражнений; устройства и приспособления для занятий физической культурой;
- 35 – аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; оформление витрин; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров; сбыт товаров через посредников; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; организация рекламных компаний; реклама; выпуск рекламных материалов; составление рекламных полос в печатных изданиях; реклама телевизионная; публикация рекламных текстов;

42 – дизайн художественный; дизайн промышленный; закусочные, кафе, обслуживание баров, рестораны; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; моделирование одежды; прокат одежды; прокат форменной одежды; снабжение продовольственными и промышленными товарами; реализация промышленных и продовольственных товаров; реализация товаров оптом.