

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 25.11.2010, поданное ООО «ЗАВОД», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 246606 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2001740519/50 с приоритетом от 21.12.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.2003 за № 246606 на имя Г.П. Каляпуха (далее – правообладатель), Россия, в отношении товаров 01-04, 06-09, 11, 12, 14, 16, 18-22, 27-37, 39-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия - до 21.12.2011.

В соответствии с материалами заявки товарный знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованной латинской буквы «Z», выполненной на фоне круга. Справа от изобразительного элемента размещен словесный элемент «авод», являющийся продолжением рисунка.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.11.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 246606 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении услуг 35 класса

МКТУ: «реклама; демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинговые исследования; организация выставок, ярмарок для коммерческих и рекламных целей; распространение образцов», и услуг 42 класса МКТУ: «промышленные и научные исследования и разработки; предоставление оборудования для выставок; фотографирование; создание новых видов товаров».

На заседании коллегии, состоявшемся 26.01.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 25.11.2010, к которым были даны устные пояснения.

Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 246606 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявлении, и услуг 42 класс МКТУ: «фотографирование».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления от 25.11.2010, на заседаниях коллегий, состоявшихся 26.01.2011 и 04.03.2011, представил отзыв по мотивам заявления и дополнение к отзыву, существо доводов которых сводится к следующему:

- правообладатель изготавливал дизайн-макеты, размещал на своем рекламоносителе наружную рекламу для третьего лица, проводил маркетинговое исследование по изучению рынка сбыта;

- кроме того, правообладатель занимался распространением и продвижением продукции поставщика, при этом была проведена презентация товара, рекламная акция с распространением образцов на торговых площадях правообладателя;

- о деятельности по промышленным и научным исследованиям и разработкам и созданию новых видов товара свидетельствует разработка технологии изготовления отливки защитного кожуха из пластмассы, а также разработка технических условий изделия «Кронштейн шарнира растяжки передней подвески»;

- в целях продвижения продукции правообладателем оказывались услуги по фотографированию продукции заказчика.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 246606.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии материалов договоров: № 2 от 01.02.2009, № 3 от 01.02.2009, № 3/01Р от 19.01.2010 [2];

- копии материалов договоров оказания рекламных услуг: № 7 от 12.05.2009, № 5 от 15.04.2009, № 8 от 15.06.2010, б/н от 29.04.2008, № 5 от 01.08.2009, № 4 от 02.04.2008, № 18 от 10.11.2009, № 17 от 10.11.2009 [3];

- копии материалов дилерского договора № 2 от 19.01.2010 [4];

- копия материалов договора аренды № 4/02«А» от 01.02.2010 [5];

- упаковка товара «Рычаг маятниковый» [6].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения, касающиеся документов [2-6], а также информационная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

С учетом даты подачи (25.11.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 25.11.2007 по 24.11.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству № 246606 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в заявлении от 25.11.2010.

В соответствии с материалами заявки товарный знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованной латинской буквы «Z», выполненной на фоне круга. Справа от изобразительного элемента размещен словесный элемент «авод», являющийся продолжением рисунка и выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ: «реклама; демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинговые исследования; организация выставок, ярмарок для коммерческих и

рекламных целей; распространение образцов»;

42 класса МКТУ: «промышленные и научные исследования и разработки; предоставление оборудования для выставок; фотографирование; создание новых видов товаров».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем были заключены договоры на оказание рекламных услуг [3], например, договор № 7 от 12.05.2009. Предметом указанного договора выступает обязанность ИП Каляпуха Г.Н. по изготовлению и размещению рекламных и/или рекламно-информационных материалов ООО «Корона». Исполнение договора подтверждено актом на выполнение работ-услуг (акт № 50 от 12.11.2009) и платежным поручением (№ 160 от 13.11.2009).

В рамках договоров на оказание рекламных услуг [3] правообладателем совершались такие действия как: изготовление дизайн-макетов (оригинал-макетов) продукции заказчиков, изготовление рекламных щитов и других материалов, художественное оформление материалов, их публикация на сайте, размещение на стенде и другие рекламные мероприятия.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В этой связи, действия правообладателя по оказанию вышеуказанных услуг следует квалифицировать как действия по рекламе.

Необходимо отметить, что по договору оказания рекламных услуг № 4 от 02.04.2010 [3] правообладатель принял на себя обязанность по фотографированию образцов продукции заказчика (ООО «ТД Империл») и изготовление дизайн-макета вывески. В пункте 4 и 3.3 договора определено, что работу ИП Каляпук Г.Н.

выполняет под товарным знаком «Завод», а фактом исполнения обязательств считается акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами. К договору приложены фотографии дизайн-макета вывески и самой вывески. Акт № 37 от 30.04.2008 на выполнение работ-услуг представлен.

Материалы договора № 3/01Р от 19.01.2010 [2] показывают, что правообладатель провел маркетинговые работы по изучению рынка сбыта продукции (массажера «Пирамида»), в числе которых: «изучение сведений о действующих и потенциальных конкурентах, потребителях, спрос на продукцию и перспективы его развития и т.д.». При этом в пункте 2.2 договора указано, что в течение 3-х дней (после сдачи результатов исследований) заказчик (ООО «Калейдоскоп») обязан подписать акт сдачи-приемки либо предоставить мотивированный письменный отказ от приемки работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.03.2010 свидетельствует об исполнении обязательств.

Рассматриваемый товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, проставлялся в рекламной продукции (см., например, рекламный щит «ООО «КАЛЕЙДОСКОП» НАШ МАССАЖЕР ЗАВОДИТ И БОДРИТ», вывеска «ТОТ САМЫЙ ОТДЕЛ КАЧЕСТВЕННОЙ ОДЕЖДЫ»), в договорах и другой сопроводительной документации [2-3].

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня услуг, присутствующего в свидетельстве № 246606.

В этой связи необходимо отметить, что часть фактически оказанных услуг имеется в перечне услуг спорного товарного знака (реклама, изучение рынка, маркетинговые исследования, фотографирование).

Однако такие фактически оказанные услуги как «услуги по дизайну, художественному оформлению», отсутствуют в перечне рассматриваемого свидетельства. Поскольку указанные услуги не входят в объем правовой охраны спорного товарного знака, то в отношении них не может быть признан факт использования знака.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака по свидетельству № 246606 в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «реклама; изучение рынка; маркетинговые исследования», и части услуг 42 класса МКТУ: «фотографирование», самим правообладателем.

Что касается договора № 3 от 01.02.2009 [2], в котором обязанностью правообладателя выступает предоставление выставочной площади 1 м<sup>2</sup> на стенде с товарным знаком «Завод», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно словарным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru>) организатор – лицо, организующее что-нибудь, создающее, налаживающее какую-нибудь коллективную работу или предприятие (начинающее какое-нибудь дело). В материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать об организации или проведении правообладателем какой-либо выставки или ярмарки. Предоставление площади для размещения продукции на стенде без указания каких-либо данных о самой выставке, ее цели, названии, выставочном зале и других сведений не может быть признано деятельностью как по содействию в организации выставки, так и по самой организации.

Также, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что документов по оказанию правообладателем третьим лицам услуг по демонстрации товаров и распространению образцов не представлено.

Таким образом, что факт использования товарного знака по свидетельству № 246606 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок, ярмарок для коммерческих и рекламных целей; распространение образцов», необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 246606 в отношении указанной части услуг 35 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486



Кодекса срок и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.11.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 25.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №246606 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок, ярмарок для коммерческих и рекламных целей; распространение образцов».**