

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 288815 в связи с неиспользованием, поданное Открытым акционерным обществом «Сызранский грузовой автокомбинат», Самарская обл., г. Сызрань (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по заявке № 2004718071/50 с приоритетом от 11.08.2004 была произведена 14.05.2005 за № 288815 в отношении товаров 11, 12, услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГрузАвто», г. Екатеринбург. Согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за № РД0037384 от 18.06.2008, обладателем товарного знака по свидетельству № 288815 в настоящее время является Петров А.Ю., г. Екатеринбург (далее - правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию «обозначение представляет стилизованное изображение радиатора с кабиной автомашины и крытого кузова. При этом боковой борт кузова образован словесной частью «рузАвто», выполненной специальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «руз» является сокращением фамилии основателя компании-заявителя – Рузаев. В целом словесная часть является фантазийным словообразованием. Обозначение нейтрально по отношению к заявленным товарам и услугам».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815 в отношении всех

товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

В адрес правообладателя (Петрову А.Ю., пер. Северный, д. 5-26, г. Екатеринбург, 620014) в установленном порядке было направлено уведомление от 24.02.2010 за № 2004718071/50 (981926) с приложением копии заявления от 17.12.2009 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 07.04.2010.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2010, представило ходатайство об ограничении первоначально испрашиваемого объема притязаний по рассматриваемому заявлению от 17.12.2009. В связи с этим, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 288815 в отношении услуг 37, 39 класса МКТУ, а также в отношении услуги 35 класса МКТУ «торговля топливом». Вместе с материалами заявления от 17.12.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2010, лицо, подавшее заявление, представило документы, поясняющие заинтересованность при подаче такого заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815 представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 288815 непрерывно использовался с момента его государственной регистрации как фирменное обозначение магазина «ГрузАвто», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 2;

- в магазине «ГрузАвто» осуществляется продажа запасных частей, комплектующих к автомобилям «КАМАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ»;

- магазин занимается как оптовой, так и розничной торговлей, располагает своим бизнес-планом, фирменным стандартом торговли, базой постоянных клиентов;

- в июне 2008 года исключительное право на товарный знак по свидетельству № 288815 было отчуждено, и правообладателем стал Индивидуальный предприниматель Петров А.Ю.;

- Индивидуальный предприниматель Петров А.Ю. осуществлял также дополнительные услуги клиентам магазина – грузовой шиномонтаж;

- магазин «ГрузАвто» непрерывно работает с мая 2004 года по сегодняшний день и известен в г. Березовском, г. Екатеринбурге и в других городах Свердловской области.

В подтверждение своих доводов правообладатель приобщил к материалам дела следующие документы:

- письмо администрации – на 1 л. (1);
- копии свидетельства № 288815 и приложений к нему – на 3 л. (2);
- копию договора от 23.04.2008 отчуждения права на товарный знак по свидетельству № 288815 – на 3 л. (3);
- копию приказа о назначении директора ООО «ГрузАвто» - на 1 л. (4);
- копию свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации Петрова А.Ю. в качестве Индивидуального предпринимателя от 21.02.2007 – на 1 л. (5);
- копию устава ООО «ГрузАвто», 2004 г. – на 15 л. (6);
- данные о страховании Петрова А.Ю. – на 4 л. (7);
- данные по договорам аренды нежилых помещений, заключенных 01.09.2004, 01.01.2006, и сопровождающей документации – на 5 л. (8);

- копию свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации ООО «Альянс» в качестве юридического лица от 02.06.2003 – на 1 л. (9);
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «Альянс» от 07.07.2004 и данных по инвентаризации – на 1 л. (10);
- копии договоров №№ 1/07, 1/08 от 01.06.2008 субаренды нежилого помещения, заключенных между ООО «ГрузАвто» и Петровым А.Ю. – на 2 л. (11);
- информационные данные по рекламной программе и отзыв ООО «ГрузАвто» о проделанной работе – на 2 л. (12)
- фотографии магазина «ГрузАвто», вывески, фотографии грузовых машин, эскиз витрин, календари, дисконтную карту – 12 экз. (13);
- официальный бланк и конверт предприятия ООО «ГрузАвто», визитки сотрудников магазина – 6 экз. (14);
- информационное письмо ООО «ГрузАвто» относительно реализации грузовых автомобилей «КАМАЗ» - на 2 л. (15);
- проект письма ООО «ГрузАвто» об отгрузке запчастей – на 1 л. (16);
- данные из журналов и газет – на 15 л. (17);
- медиа-план от 25.01.2006 и прайс-лист от 07.08.2007 ООО «ГрузАвто», ассортиментный перечень магазина от 10.01.2008, прайс-лист от 01.09.2008 - на 7 л. (18);
- буклет «Lastauto» GmbH, 2006 – на 10 л. (19);
- данные о поставщиках – на 2 л. (20);
- копии договоров б/н от 26.10.2004, б/н от 23.03.2005, б/н от 28.11.2005, № 53/3 от 09.04.2007, № 1-1/09 от 02.04.2009, № 17.10 от 17.10.2005 на размещение информационных и рекламных блоков, в том числе в печатных изданиях – на 6 л. (21);

- копию юридического заключения для ООО «ГрузАвто» - на 2 л. (22);
- копии договоров аренды №№ 1 от 15.12.2008, б/н от 10.01.2008 о временном владении и пользовании помещений для осуществления торговой деятельности и услуг по шиномонтажу – на 5 л. (23);
- официальный бланк и данные коммерческого предложения Петрова А.Ю. – на 2 л. (24);
- данные о праздничных мероприятиях ООО «ГрузАвто» от 20.05.2009 – на 3 л. (25);
- копии платежных поручений, чеков - на 16 л. (26);
- копии карточки регистрации контрольно-кассовой техники № 4043 и первой страницы журнала кассира - операциониста – на 2 л. (27);
- копии выписки из ЕГРИП № 642 от 22.08.2008, страниц паспорта Петрова А.Ю., Головиной И.В. – на 4 л. (28);
- копии выписки из ЕГРЮЛ от 02.07.2007, свидетельств о государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе ООО «ГрузАвто» – на 9 л. (29);
- копии страниц учредительных, уставных документов, договора купли-продажи в уставном капитале ООО «ГрузАвто» – на 5 л. (30).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 17.12.2009 и сохранить действие комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815 в отношении зарегистрированных услуг.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 17.12.2009, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.12.2009 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 упомянутые 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.

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 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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. 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.

С учетом даты (21.12.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 21.12.2006 по 20.12.2009 включительно. В исследуемый период времени обладателями исключительного права на оспариваемый товарный знак являлись ООО «ГрузАвто» и Индивидуальный предприниматель Петров А.Ю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 288815 является комбинированным, состоит из слова «ГрузАвто», исполненного буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, при этом буквы «А», «Г» выполнены заглавными, остальные буквы написаны строчными. Графическое изображение буквы «Г» и горизонтальная линия над буквами «в», «т», «о» в товарном знаке по

свидетельству № 288815 образуют контуры автомобиля. Знак зарегистрирован в отношении товаров 11, 12, услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно скорректированному объему притязаний по заявлению от 17.12.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815 в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ, а также в отношении услуги 35 класса МКТУ «торговля топливом». Следует отметить, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «ГрузАвто» по свидетельству № 288815 зарегистрирован по 35 классу МКТУ только в отношении услуги «продвижение товаров, указанных в 11 и 12 классах (для третьих лиц)». Товар «топливо» отсутствует в перечне товаров 11 и 12 классов МКТУ оспариваемого знака и, согласно Международной классификации товаров и услуг, в зависимости от вида и назначения относится к товарам 04, либо 01 классов МКТУ. Данное обстоятельство исключает возможность учета коллегией Палаты по патентным спорам указанного ходатайства согласно той формулировке, которую изъявило лицо, подавшее заявление, поскольку оценке подвергается лишь тот правовой объем, в отношении которого была предоставлена правовая охрана товарному знаку. Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам учитывается ходатайство лица, подавшего заявление, только в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.

Анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленного отзыва показал следующее.

Документы (1-22) и (24-30) показывают, что ООО «ГрузАвто», а впоследствии Индивидуальным предпринимателем Петровым А.Ю. предпринят необходимый комплекс мер для осуществления продаж запчастей и аксессуаров для автомобилей в магазине с названием «ГрузАвто». Для этой цели ООО «ГрузАвто» (8,26) было предоставлено ООО «Альянс» (9,10) в аренду нежилое торгово-офисное помещение по адресу: «г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 2», которое, впоследствии использовалось Индивидуальным предпринимателем Петровым А.Ю. (11). Магазин снабжен контрольно-кассовой техникой (27). Информация о магазине с названием «ГрузАвто» и его услугах размещена в печатных изданиях, на вывесках и других



рекламных носителях (13,17,18,21,26). Кроме того, фирменные бланки, документы по переписке, прайс-листы также содержат обозначение «ГрузАвто» (12,14,15,16,18,24,25). Таким образом, документы (1-22) и (24-30), в частности финансовая документация (26), позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод по совокупности представленных документов, что магазин функционировал. Вместе с этим, следует отметить, что данные услуги соотносятся с услугами 35 класса МКТУ перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству № 288815. Проанализированное выше ходатайство об ограничении объема притязаний учитывается коллегией Палаты по патентным спорам в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ, что не позволяет признать документы (1-22) и (24-30) как доказательства использования знака в рамках настоящего дела.

Вместе с этим, коллегией Палаты по патентным спорам отмечено следующее. Согласно договорам (23) Индивидуальному предпринимателю Петрову А.Ю. предоставлено во временное владение и пользование ООО «Альбина» и ООО «Спецшина» помещения для оказания услуг по шиномонтажу. Подтверждений того, что данные услуги были оказаны третьим лицам и, тем самым, введены в гражданский оборот, документы (1-30) не содержат. Так, чеки, выданные от имени Индивидуального предпринимателя Петрова А.Ю. (26), не содержат конкретной информации о том, какая именно услуга была в действительности оказана.

Таким образом, представленные материалы (1-30) не содержат сведений о действительном оказании и введении в гражданский оборот услуг 37 и 39 классов МКТУ классов МКТУ под комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ГрузАвто» лицом, на имя которого произведена регистрация № 288815, то есть самим правообладателем или иным лицом, действующим под его контролем, либо в соответствии с лицензионным договором.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в

удовлетворении заявления от 17.12.2009 в отношении скорректированного объема притязаний.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.12.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 288815 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

- (511) 11 - антиобледенители для транспортных средств; кондиционеры; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; пробки для радиаторов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; рассеиватели света; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для транспортных средств.
- 12- автобусы; автомобили; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; буфеты передвижные [автомобили]; валы карданные; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; двери транспортных средств; двигатели; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; зеркала заднего вида; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; колеса; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коробки

передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя; ободья колес; окна для транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; покрытия наружные [жесткие]; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; спицы колес; средства буксирования; средства военные; средства наземные малолитражные; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; торсионы; трансмиссии для наземных транспортных средств; трейлеры; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи приводные

для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; шейки осей; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств.

35 - продвижение товаров, указанных в 11 и 12 классах (для третьих лиц).