

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 11.03.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Центр Сувенир», Московская обл. (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №253281 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент «ПИРОМАН», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.08.2003 за №253281 по заявке №2002710523/50 с приоритетом от 14.05.2002 для товаров 13 класса МКТУ на имя ООО «ТАРГЕТ» (далее - правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 14.05.2012.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №253281 в отношении всех товаров 13 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №253281.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- использование товарного знака «ПИРОМАН» по свидетельству №253281 осуществляется как непосредственно правообладателем, так и через третье лицо - ООО «Фобос»;

- между правообладателем и ООО «Фобос» заключен договор №130/04-07 от 30.04.2007, согласно которому ООО «Фобос» в качестве агента по вышеуказанному договору обязуется в интересах ООО «ТАРГЕТ» (заказчика) и под его контролем осуществлять деятельность по организации комплектования, упаковки, поставки, размещению заказов на производство пиротехнической продукции, в том числе, под товарным знаком по свидетельству №253281;

- согласно пункту 1.2 вышеуказанного договора агент для исполнения договора вправе привлекать третьих лиц;

- таким образом, ООО «Фобос» заключило договор №254/08-07 от 25.08.2007 с компанией ЗАО «Невский фестиваль» на поставку пиротехнической продукции, в частности, под товарным знаком «ПИРОМАН» по свидетельству №253281;

- в соответствии с прилагаемыми к договорам товарными накладными за ноябрь и декабрь 2008 года ООО «ТАРГЕТ» и ЗАО «Невский фестиваль» поставили пиротехнической продукции, в том числе, под товарным знаком «ПИРОМАН» на сумму 4200000 млн. руб.;

- данный факт свидетельствует о том, что правообладатель активно использует данный товарный знак в отношении товаров 13 класса МКТУ и получает прибыль от данного использования;

- фактические данные о поставках и реализации пиротехнической продукции под комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПИРОМАН» в розничных сетях «О'КЕЙ» и «ЛЕНТА» также свидетельствуют об использовании товарного знака на территории Российской Федерации.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- договор №130/04-07 от 30.04.2007 между ООО «Таргет» и ООО «Фобос» [1];
- договор №254/08-07 от 25.08.2007 между ООО «Фобос» и ЗАО «Невский фестиваль» [2];
- каталог фейрверков 2008-2009 [3];
- рекламный каталог новогодней продукции гипермаркета «О'КЕЙ» в период с 18.12.2008 по 07.01.2009 [4];
- фотографии пиротехнических изделий, маркируемых товарным знаком по свидетельству №253281[5];
- упаковочная продукция для пиротехнических изделий «ПИРОМАН» [6];
- договор поставки №605/06ДП от 01.06.2006 между ООО «О'КЕЙ» и ЗАО «Невский фестиваль» и дополнительное соглашение к нему [7];
- договор поставки №297-08 от 09.10.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «Торговый дом «Зеленая страна» [8];
- договор поставки №637 от 01.11.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ЗАО «Ренлунд СПб» [9];
- договор поставки №NF-940 от 26.02.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «ЛЕНТА» [10];
- договор поставки №1879 от 07.10.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ЗАО «Лэнд» [11];
- договор поставки от 01.10.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «Приморское» [12];
- товарные накладные от 25.11.2008, 27.11.2008 и 09.12.2008 между ООО «Таргет» и ООО «Максидом» [13];
- товарные накладные от 25.11.2008, 15.12.2008, 19.12.2008, 23.12.2008, 24.12.2008, 25.12.2008, 27.12.2008, 31.12.2008 и 05.01.2009 между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «О'КЕЙ» [14];
- товарная накладная между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «Торговый дом «Зеленая страна» [15];

- товарные накладные от 12.12.2008 и 31.12.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ЗАО «Ренлунд СПб» [16];
- товарные накладные от 18.11.2008, 21.11.2008, 10.12.2008 и 12.12.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «ЛЕНТА» [17];
- товарная накладная от 18.12.2008 между ЗАО «Невский фестиваль» и ЗАО «ЛЭНД» [18];
- товарная накладная от 05.12.2008 ЗАО «Невский фестиваль» и ООО «Приморское» [19];
- договор №1 от 01.09.2009 между китайской компанией Supremo Trading Co., Limited и ООО «Таргет» на передачу рекламных материалов [20];
- акт сдачи-приемки от 21.10.2008 по договору №1 от 01.09.2009 [21];
- договор на оказание услуг по таможенному оформлению №02229/01/08 от 30.09.2008 между ООО «Таргет» и ЗАО «ДХЛ Интернешнл» [22];
- счет №WESB010219 NR от 10.10.2008 между ООО «Таргет» и ЗАО «ДХЛ Интернешнл» и платежные поручения №198 и №213 [23];
- грузовая таможенная декларация и дополнительный лист к декларации от 10.10.2008 на поставку календарей по продукции «ПИРОМАН» [24];
- предупредительное письмо, направленное ООО «ТАРГЕТ» в Роспатент [25].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №253281.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.03.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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 настоящего 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 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.

Товарный знак по свидетельству №253281 представляет собой комбинированное обозначение, включающее круг красного цвета, в верхней части которого изображены наклонные волнообразные линии красного и белого цвета, чередующиеся между собой и выходящие за контур круга в верхней части. В центральной части круга расположен словесный элемент «ПИРОМАН», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Товарный знак охраняется в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ - вещества взрывчатые; огни бенгальские; петарды; ракеты сигнальные; средства пиротехнические; фейерверки.

В соответствии с заявлением ЗАО «Центр Сувенир», поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2009, Палата по патентным спорам исследовала документы [1-24] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №253281 в отношении товаров 13 класса МКТУ в период с 12.03.2006 по 11.03.2009, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени правообладателем товарного являлось ООО «ТАРГЕТ».

Проанализировав документы [1-24], представленные правообладателем, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №253281 на территории Российской

Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 13 класса МКТУ.

В соответствии с агентским договором [1] ООО «ТАРГЕТ» было дано поручение ООО «Фобос» разместить заказы на производство пиротехнических изделий, маркированных товарным знаком «ПИРОМАН», контролировать срок их изготовления, хранения, упаковки, организовать доставку произведенной продукции в Российскую Федерацию и обеспечить реализацию товаров на территории Российской Федерации.

Для исполнения данного договора в части поставки готовой пиротехнической продукции в торговые точки на территории Российской Федерации ООО «Фобос» на основании пункта 1.2 договора [1] привлекло ЗАО «Невский фестиваль». Взаимоотношения ООО «Фобос» и ЗАО «Невский фестиваль» регулируются агентским договором [2].

Договоры поставки и товарные накладные [7-19] демонстрируют, что ООО «ТАРГЕТ» и ЗАО «Невский фестиваль» реализовывали пиротехнические изделия под товарным знаком «ПИРОМАН» ООО «ЛЕНТА», ЗАО «ЛЭНД», ООО «Приморское», ООО «О'КЕЙ», ЗАО «Ренлунд СПб», ООО «Максидом», ООО «Торговый дом «Зеленая страна».

Вместе с тем, исполнение указанных выше договоров не подтверждено финансовыми документами (платежными поручениями). Кроме того, не было представлено документов, касающихся исполнения обязательств ООО «Фобос» в рамках агентского договора [1] по размещению заказа на производство пиротехнических изделий. Указанное не позволяет признать, что исполнение обязательства по договору [1] было реальным.

Также из представленных документов [1-24] коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что вводимая в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукция под товарным знаком со словесным элементом «ПИРОМАН» была произведена самим правообладателем или под его контролем.

В каталоге [3] в качестве представителя торговой марки «ПИРОМАН» фигурирует ГК «ТАРГЕТ», тогда как правообладателем регистрации №253281 является ООО «ТАРГЕТ».

Анализ остальных рекламных материалов, фотографий и упаковок пиротехнических изделий [3-6, 22, 24], показал, что на них либо отсутствует информация об изготовителе продукции, либо ООО «ТАРГЕТ» указано в качестве продавца.

Наличие такой информации о правообладателе, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, позволяет классифицировать деятельность ООО «ТАРГЕТ» как оказание услуг по реализации товаров, произведенных иным лицом.

В отношении довода правообладателя, изложенного в особом мнении от 28.09.2009, о том, что лицо, подавшее заявление, было признано коллегией Палаты по патентным спорам заинтересованным лицом на основании комплекта документов, аналогичного тому, что был представлен правообладателем оспариваемого товарного знака для подтверждения использования, то есть, фактически, было признано использование товарного знака «ПИРОМАН» лицом, подавшим заявление, следует отметить следующее.

Лицом, подавшим заявление, в частности, было представлено соглашение от 16.07.2007, в соответствии с которым ЗАО «Центр Сувенир» заказывает производство пиротехнических изделий у китайской компании «Чангша Асми Трейдинг. ЛТД». Грузовые таможенные декларации позволяют говорить о том, что данная продукция была ввезена на территорию Российской Федерации. Перечисленные документы в совокупности с лицензией на осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий, договорами поставки и образцами упаковки изделий свидетельствуют о том, что ЗАО «Центр Сувенир», выступая инициатором изготовления пиротехнических изделий, является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном



прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №253281 в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №253281 использовался правообладателем на производимых непосредственно им или по его поручению товарах 13 класса МКТУ, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №253281 полностью.**