

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.04.2007, поданное ООО «ОЛМИ-ИНВЕСТ», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "крафт" по свидетельству №179460 частично в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "крафт" произведена 06.09.1999 за №179460 для товаров 01, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 31, 34 и услуг 38, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР», Россия (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "крафт" по свидетельству №179460 частично поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, для товаров 01, 02 и услуг 40 и 42 классов МКТУ.

В адрес правообладателя (ЗАО "КРОКУС-ИНТЕРЬЕР", 109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 17, корп. 3) в установленном порядке было направлено уведомление от 16.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.11.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,

состоявшемся 08.11.2007, и дополнительно 20.12.2007, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» предоставляло право применять товарный знак по свидетельству № 179460 на основании лицензионных договоров, официально зарегистрированных в РОСПАТЕНТЕ;

- оспариваемый товарный знак проставляется на упаковке товаров, которые реализуются лицензиатами, порядок приема-передачи мебели и маркировка товарным знаком согласовывается путем подписания типовых соглашений: «О порядке и сроках приемки товара по количеству и качеству, упаковке и маркировке Товара»;

- в рамках оказания дизайнерских услуг лицензиатами заключались различные договоры, а также крупные государственные контракты;

- ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» является администратором доменного имени сайта KRAFT.RU с 29.12.2004, на котором широко рекламируется товарный знак «крафт»;

- помимо сайта лицензиаты и сам правообладатель используют товарный знак «крафт» в рекламных вывесках фирменных салонов и проектно-дизайнерских студий по продаже мебели. На все рекламные вывески оформлены паспорта рекламных мест и разрешения Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы;

- в настоящее время правообладателем продолжается использование товарного знака по свидетельству № 179460. В частности, заключены еще три лицензионных договора, согласно которым будут реализовываться мебель, оказываться дизайнерские услуги в новых мебельных салонах и проектно-дизайнерских студиях;

- ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» и лицензиаты не используют оспариваемый товарный знак по товарам и услугам 01, 02 и 40 классов МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора № 06-6-2331 от 08.12.2006 с приложениями: соглашения, инструкции, товарная накладная, на 7 л. [1];
- копия договора № 06-7-1159 от 06.02.2007 с приложениями: соглашения, инструкция, спецификации, товарная накладная, на 12 л. [2];
- копия договора № 2 от 12.02.2007 с приложениями: товарные накладные, на 6 л. [3];
- копия договора № 779-06-05 от 06.06.2005 с приложениями: соглашения, инструкции, на 8 л. [4];
- копия договора купли-продажи № 06-5-2046 от 16.12.2005 с приложениями: соглашения, товарные накладные, платежные поручения на 74 л. [5];
- распечатки официального Интернет-сайта правообладателя и письмо АНО «РСИЦ» о владении доменным именем на 4 л. [6];
- копия договора № 170865/NIC-D от 29.12.2004 на 6 л. [7];
- копия договора № А20-71416 от 05.09.2007 с приложениями: эскизное описание, акт установки и ввода в эксплуатацию рекламной продукции, акт приема-передачи, на 6 л. [8];
- материалы по рекламе: копия проверочного расчета параметров щита настенного, разрешения комитета рекламы, информации и оформления города Москвы, паспорта рекламного места на 45 л. [9];
- копия договора № 06-5-1455 от 27.06.2005 с приложениями: соглашения, товарная накладная, на 7 л. [10];
- копия договора № 06-5-1145 от 18.03.2005 с приложениями: соглашения, чертежи, счета, товарные накладные, платежные поручения на 54 л. [11];
- соглашения с чертежами, счета и товарные накладные по договорам №06-5-1174/2 от 25.03.2005, №06-5-1190/2 от 29.03.2005 на 18 л. [12];
- копия договора № 06-6-1445 от 19.04.2006 с приложениями: соглашения, чертежи, товарные накладные, на 29 л. [13];

- копия договора № 06-5-1237 от 11.04.2005 с приложениями: соглашения, чертежи, счета, товарные накладные, платежные поручения на 62 л. [14];

- копия договора № 06-5-2080 от 19.12.2005 с приложениями: соглашения, инструкции, чертежи, счет, товарные накладные, платежные поручения на 63 л. [15];

- копия договора № 14-6-1935 от 13.12.2006 с приложениями: соглашения, чертежи, спецификация, товарные накладные, платежные поручения на 30 л. [16];

- копия договора № 14-6-1302 от 21.04.2006 с приложениями: соглашения, товарные накладные, платежные поручения, на 25 л. [17];

- копия договора № 14-6-1026 от 19.01.2006 с приложениями: соглашения, счета, техническое описание, чертежи, товарные накладные, платежные поручения на 23 л. [18];

- копия договора № 06-4-1523 от 01.06.2004 с приложениями: соглашения, чертежи, товарная накладная, на 11л. [19];

- копия договора № 06-5-1141/2 от 04.03.2005 с приложениями: соглашения, инструкции, товарные накладные, платежные поручения на 70 л. [20];

- материалы государственного контракта от 05.12.2005 на 25 л. [21];

- фрагменты мебельных упаковок с этикетками – 8 шт. [22].

- копия договора № 06-7-1159 от 06.02.2007, № 06-7-1229 от 27.02.2007, с приложениями: соглашения, товарные накладные, платежное поручение, на 22 л. [23];

- копия договора № 06-5-2331 от 08.12.2006 с приложениями: соглашения, инструкции на 8 л. [24];

- копия договора № 779-06-05 от 06.06.2005 с приложениями: соглашения, инструкция на 7 л. [25];

- товарные накладные и платежные поручения по договорам №06-5-1510/1 от 05.07.2005, №06-5-1520/1 от 11.07.2005, № 02-6-2803-3 от 31.01.2007, № 06-5-1410 от 06.06.2005, № 02-7-2443 от 04.10.2007, № 02-7-1949 от 11.07.2007, № 06-6-2338 от 11.12.2006 на 29 л. [26];

- комплект документов лицензионного договора № 01 от 01.09.2000 на 6 л.

[27];

- комплект документов лицензионного договора № 03 от 12.04.2001 на 4 л.

[28];

- комплект документов лицензионного договора № 05 от 01.08.2001 на 4 л.

[29];

- лицензионный договор от 29.08.2005 на 2 л. [30];

- лицензионный договор от 16.10.2006 и копия приложения к свидетельству на товарный знак № 179460 на 3 л. [31];

- лицензионный договор от 23.07.2007 и копия приложения к свидетельству на товарный знак № 179460 на 3 л. [32];

- фотография этикетки на 1 л. [33].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №179460 в силе в части услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров 20 класса МКТУ, дизайн в области интерьера, дизайн художественный, дизайн в области упаковки».

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "крафт" по свидетельству №179460 частично.

С учетом даты регистрации (06.09.1999) товарного знака по заявке №99700521/50 правовая база для рассмотрения заявления от 03.04.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использование может быть признано также применением товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках,

на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «крафт» выполнен стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита и вписан в горизонтально-ориентированный прямоугольник черного цвета. Буквы выполнены белым цветом, буква «ф» - серым цветом.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период с 16.04.2002 по 15.04.2007 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, использовали товарный знак "крафт" по свидетельству №179460 в отношении товаров 01 класса МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей», 02 класса МКТУ – «краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати», услуг 40 – «обработка материалов» и 42 классов МКТУ– «реализация товаров 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 31, 34 классов, предоставление оборудования для организации выставок; дизайн в области оформления интерьера;

дизайн художественный; типографское дело; дизайн в области упаковки; фотографирование».

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

Материалы официального сайта ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» [6] показывают, что правообладатель работает в области производства, дизайна и продажи мебели. В компании имеются собственные проектно-дизайнерская студия и архитектурное бюро. В качестве предоставляемых услуг компанией заявлены: разработка архитектурно-дизайнерских проектов офисов, общественных помещений, загородных домов, квартир, консультация дизайнера на объекте, декорирование интерьеров, включающее подбор отделочных материалов, мебели, освещения, аксессуаров, текстиля.

ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» заключало лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака [27-32] с различными компаниями: ЗАО «БРАНДТ», ООО «Фирма «КИМЭН», ООО «Шелтерс», ЗАО «ЮКОН ДАТА», ООО «ОПТИМА СТИЛЬ», ООО «ДОБРОЕ ДЕЛО». Указанные договоры заключены на срок действия товарного знака по свидетельству №179460, при этом срок действия договора может быть продлен, в частности, при продлении действия свидетельства на товарный знак. С учетом периода доказывания коллегией были приняты во внимание договоры, зарегистрированные в установленном порядке согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и заключенные правообладателем с ЗАО «БРАНДТ» (№ 20134 от 14.12.2000), ООО «КИМЭН» (№22836 от 12.04.2001), ООО «Шелтерс» (№ 23666 от 01.08.2001), ЗАО «ЮКОН ДАТА» (№ 9230 от 20.12.2005) и ООО «ОПТИМА СТИЛЬ» (№РД0017593 от 30.01.2007).

Представленные договоры [5, 11 15-18, 20, 23] показывают факт распространения ЗАО «БРАНДТ» мебельной продукции различных производителей на территории Российской Федерации и осуществление вместе с продажей мебели услуг по художественному дизайну мебели (мебель нестандартных размеров по

индивидуальным заказам), а также услуг по оформлению интерьеров. Исполнение данных договоров подтверждается платежными поручениями по каждому договору.

В дополнительных соглашениях или соглашениях к договорам указывается, что на упаковке товара (картонные коробки) размещается товарный знак «крафт». В случае оказания услуг оспариваемый товарный знак проставлялся на каждом листе договора.

Материалы государственного контракта на оказание дизайнерских услуг [21], заключенного ООО «Шелтерс» с Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, также свидетельствуют об оказании ООО «Шелтерс» услуг по разработке дизайна и конструкции мебели (кресла, парты, трибуна, перегородки и др.). Исполнение контракта подтверждено платежным поручением.

Остальные представленные договоры не были приняты коллегией Палаты по патентным спорам в связи с отсутствием полного комплекта документов по договору (либо отсутствуют платежные поручения, либо тексты соглашений, в которых указан товарный знак, которым маркируется товар или оказываются услуги).

На представленных этикетках упаковок (мебельные картонные коробки) [22] нанесена маркировка товарным знаком «крафт» в том виде как он зарегистрирован. При этом на этикетках лицензиаты указаны как продавцы, например, ООО «Шелтерс».

Коллегией было учтено, что правообладателем, а также ЗАО «БРАНДТ» были осуществлены различные мероприятия по рекламе товарного знака «крафт»: были изготовлены несколько рекламных щитов и помещены на специализированные магазины [8-9], иллюстрирующие осуществление деятельности правообладателя и лицензиатов под товарным знаком «крафт».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «крафт» по свидетельству № 179460 в отношении части услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров 20 класса; дизайн в области оформления интерьера; дизайн художественный».

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №179460 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 27, 31, 34 классов; дизайн в области упаковки», необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Отсутствуют документы, указывающие на то, что ЗАО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» производит и реализует какие либо товары, кроме товара – «мебель», т.е. относящегося к 20 классу МКТУ. Таким образом, не доказано использование правообладателем товарного знака в отношении услуги 42 класса МКТУ – «реализация товаров 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 27, 31, 34 классов».

Утверждение правообладателя о том, что услуга «дизайн в области упаковки» осуществляется в силу упаковки, хранения и транспортировки мебели в упаковки, производимые лично правообладателем либо по его заказу, не может быть признано убедительным. Отсутствуют документы, подтверждающие не только производство упаковочных материалов для мебели, но и указывающие на осуществление правообладателем дизайна в области упаковки для третьих лиц. Представленные образцы фрагментов мебельных коробок [22] также не свидетельствуют об оказании услуги по дизайну для третьих лиц.

В отношении всех товаров и услуг 01, 02 и 40 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ – «предоставление оборудования для организации выставок; типографское дело; фотографирование» доказательства использования правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «крафт» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для всех товаров и услуг 01, 02 и 40 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.04.2007, и досрочно прекратить правовую

охрану товарного знака «крафт» по свидетельству № 179460 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- (591) черный, белый, серый
- (511)
- 04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе, моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 06 - обычные материалы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
- 08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.
- 12 - транспортные средства; устройства для приведение в движение по земле, воде и воздуху.
- 13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

- 15 - музыкальные инструменты.
- 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.
- 20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.
- 38 - связь.
- 42 - реализация товаров 20 класса; дизайн в области оформления интерьера; дизайн художественный.