

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 27.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990, поданное ООО «СИМЛ», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №271990 с приоритетом от 21.03.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2004 по заявке №2003706043/50 на имя ООО «Управляющая компания», Кемеровская обл., г.Кемерово (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 09, 11, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В качестве доказательства заинтересованности лицом, подавшим заявление, было представлено решение Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области и копия фотографии (1).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве

доказательств использования товарного знака по свидетельству №271990 были приложены следующие материалы:

- журналы, газеты, рекламные издания, фотографии (2);
- договоры от 28.03.2008, 07.12.2009 на проведение рекламной акции с целью привлечения интереса у неопределенного круга лиц к торгово-развлекательному комплексу (далее – ТРК) «Променад» и приложения к ним (3);
- договор от 04.09.2007 (4);
- лицензионные договоры №1, 2, 3 от 06.04.2009 (5);
- приложения к свидетельству на товарный знак №271990 (6);
- сведения из сети Интернет (7);
- дипломы, свидетельства, благодарственные письма (8);
- договор №4 об оказании услуг и дополнительное соглашение к нему №1 (9);
- платежные поручения, счета-фактуры, акты, банковские выписки, акты сверки (10);
- Постановление Федерального Арбитражного суда северо-западного округа (11);
- договоры на регистрацию домена и её продление, приложения к договорам, акты, протоколы проведения, платежные поручения, счета-фактуры, акты, банковские выписки (12);
- договор от 04.09.2007 на производство и распространение видеорекламы, акты, платежное поручение, выписка из лицевого счета (13);
- договор от 28.03.2008 на проведение рекламной акции, счет, платежное поручение, выписка из лицевого счета (14);
- договор №103 о предоставлении услуг по сервисному обслуживанию ТРК, приложения к нему и дополнительное соглашение, платежные поручения, выписки из лицевого счета, акты (15);
- отчеты лицензиата об использовании прав по лицензионным договорам №№1, 2, 3 (16);
- реестр договоров сервисного обслуживания (17);

- договор №232 от 01.02.2008 о предоставлении услуг по сервисному обслуживанию торгово-развлекательного комплекса (18);
- акт-отчет от 31.12.2008 (19);
- страницы журнала (20);
- приходные кассовые ордера (21);
- договор №211 от 01.02.2008 и акт-отчет об оказанных услугах по данному договору (22);
- договор от 01.09.2008 возмездного оказания услуг и акт-отчет к нему (23);
- договор от 08.09.2008 возмездного оказания услуг (24);
- акт №58 от 20.09.2008 (25);
- платежное поручение (26);
- договор от 01.09.2008 на проведение аукциона и акт выполненных работ по договору (27);
- договор №87 от 16.06.2009 на проведение работ по проектированию и изготовлению мебели, приложение к нему (28);
- счет №87 от 16.06.2009 (29);
- счет-фактура, товарные накладные (30);
- договор от 01.04.2008, приложение к нему (31);
- акт, выписка из лицевого счета, платежное поручение (32);
- договор от 01.02.2008, платежные поручения (33).

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 27.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №271990.

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором указывалось, что представленные документы не доказывают использование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №271990 владельцем знака, либо лицами, которым предоставлено право на использование товарного знака. В этой связи лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 27.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 27.04.2010 неубедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.04.2010 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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 настоящего 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.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, источников информации (1) показал наличие судебного спора между лицом, подавшим заявление, и правообладателем о нарушении лицом, подавшим заявление, исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству №271990. Указанное позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990, поскольку наличие прав препятствует ему в осуществлении хозяйственной деятельности.

Товарный знак по свидетельству №271990 представляет собой словесное обозначение «ПРОМЕНАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 27.04.2007 по 26.04.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель,

лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №271990 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявлении от 27.04.2010.

Анализ представленных материалов (2-33) показал следующее.

Согласно документам (15, 18, 22, 23, 27, 33) правообладателем были заключены договоры на оказание услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров». Приложенные к договорам платежные поручения, выписки из лицевых счетов, акты, приходные кассовые ордера (15, 19, 21, 22, 23, 27, 32, 33) подтверждают факт их исполнения, что позволяет судить об оказании данных услуг.

При осуществлении хозяйственной деятельности товарный знак «Променад» размещался правообладателем на вывеске торгового центра «Променад», витринах, в средствах массовой информации, на сайте www.promenad42.ru (2, 3, 7, 9, 12-14, 19, 20, 22, 23). Указанное также подтверждается решениями судов (1, 11), которыми установлено, что товарный знак «Променад» использовался правообладателем, в частности, для индивидуализации и коммерческого продвижения трех торговых центров в городе Кемерово, а также в домене официального сайта ТРК «Променад» - www.promenad42.ru.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы доказывают использование товарного знака «Променад» по свидетельству №271990 его правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении указанных в заявлении от 27.04.2010 услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 27.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №271990.