

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее 20.01.2004, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" по свидетельству №150705, поданное патентным поверенным РФ М.А.Можайским (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" произведена 14.03.1997 за №150705 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 35 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Айсберг", Москва, а впоследствии переуступлен согласно договору, зарегистрированному Роспатентом за №18032 от 02.11.2000, Обществу с ограниченной ответственностью "Эйр Тикет", ул. Маршала Катукова, 17, к.2, Москва, 123632 (далее- правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2006 № 09АП-2753/2006-АК Палата по патентным спорам повторно рассматривает заявление от 12.01.2004.

В подтверждение факта использования комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор №18 от 05.11.2001 с Приложением №1 от 09.11.2001 и товарной накладной №прр8430 от 20.07.2004 на бл. [1];
- Договор поставки №1 от 23.07.2004 с товарными накладными №1 и №2 от 23.07.2004 на бл. [2];
- Договор №7 от 19.01.2004 с Приложением №1 и товарной накладной №прр1257 от 04.08.2004 на 5л. [3];
- Договор поставки №2 от 01.08.2004 с товарной накладной №3 от 06.08.2004 на 4л. [4];
- Договор №25 от 21.05.2002 с дополнительным соглашением от 22.05.2002 и актами приёма-сдачи работ на 12л [5];
- Договор №34 от 21.08.2001 с дополнительным соглашением и актами приёма-сдачи работ на 15л. [6];
- Договор №23 от 06.07.2001 с дополнительным соглашением №1 и актами приёма-сдачи работ на 15л. [7];
- Договор №22 от 01.04.2001 с дополнительным соглашением №1 и актами выполненных работ на 16л. [8];
- Договор №21 от 11.01.2001 с дополнительным соглашением №1 и актами выполненных работ на 17л. [9];
- Договор №20 от 01.01.2001 с дополнительным соглашением №1 и актами выполненных работ на 17л. [10].
- Договор комиссии №1 от 03.03.2002 с товарными накладными №2 от 25.03.2002, №5 от 25.06.2002, №8 от 16.09.2002, №35 от 10.12.2003, приходные кассовые ордера и акты выполненных работ, услуг по договору на 28л. [11];
- Договор комиссии №2 от 03.03.2002 с товарными накладными №1 от 25.03.2002, №6 от 25.06.2002, №10 от 16.09.2002, приходные кассовые ордера и отчёты о продаже товара с товарным знаком "РЕТЕК" на 25л. [12];
- Договор комиссии №3 от 03.03.2002 с товарными накладными №3 от 25.03.2002, №4 от 25.06.2002, №9 от 16.09.2002, приходные кассовые ордера и письма о продаже товара на 24л. [13];

- Товарные накладные №pp0158 от 25.03.2002 и №pp3505 от 10.12.2003 на основании Договора №18 от 05.11.2001 на 4л. [14];
- Договор №12 от 03.01.2002 с Приложением №1 и платёжные поручения №116 от 20.08.2002 и №139 от 08.10.2002 на 5л. [15];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.РА.01.878. П.004440.10.04 от 11.10.2004 на 2л. [16];
- Фотоотчёты к Актам по Договору №23 от 06.07.2001 на 10л. [17];
- Фотоотчёты к Актам по Договору №34 от 21.08.2001 на 9л. [18];
- Фотоотчёты к Актам по Договору №25 от 21.05.2002 на 9л. [19];
- Платёжное поручение №108 от 05.08.2004 по договору №36 от 24.02.2004 на 1л. [20];
- Письмо №18 от 02.07.2004 о взаиморасчётах по договору №22 от 01.04.2001 на 1л. [21];
- Платёжное поручение №106 от 05.08.2004 за рекламные услуги по договору №20 от 01.01.2001, платёжное поручение №105 от 05.08.2004 за рекламные услуги по договору №25 от 21.05.2002, платёжное поручение №104 от 05.08.2004 за рекламные услуги по договору №34 от 21.08.2001, платёжное поручение №109 от 05.08.2004 за рекламные услуги по договору №21 от 11.01.2001, платёжное поручение №107 от 05.08.2004 за рекламные услуги по договору №23 от 06.07.2001 на 5л. [22];
- Платёжные поручения №144 от 15.12.2003 по счёту №28 от 15.12.2003 и №40 от 26.03.2002 по счёту-фактуре №371 от 25.03.2002 на 2л. [23];
- Письмо №95 от 07.10.2004 о сертификации продукции [24].
- Письма 000 "Новый Акрополь" (исх.№5 от 07.02.2005), 000 "Тимона" (исх.№7 от 07.02.2005), 000 "Лириол" (исх.№08 от 08.02.2005) на 3л. [25];
- Счёт-фактура №371 от 25.03.2002 на 1л. [26];
- Счёт-фактура №1642 от 10.12.2003, счёт №28 от 15.12.2003, платёжное поручение №144 от 15.12.2003 на 3 л. [27];
- Счёт №5094 от 16.09.2002 к договору №12 от 03.01.2002 на 1л. [28];

- Товарная накладная №pp5000 от 25.06.2002 на 2л. [29];
- Товарная накладная №pp5094 от 16.09.2002 на 2л. [30];
- Счёт №5000 от 25.06.2002 к договору №12 от 03.01.2002 на 1л. [31].

По мнению правообладателя, представленные документы доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении части товаров 18 класса МКТУ: "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", и части услуг 42 класса МКТУ: "реализация товаров".

В отзыве также отмечено, что из представленных договоров №№20, 21, 22, 23, 25, 34 и актов к ним, а также из фотоотчётов следует, что товарный знак "РЕТЕК" использовался в рекламе, рекламной продукции и на вывесках в отношении кожгалантереи. Договоры комиссии №№1, 2, 3 и товарные накладные к ним, а также договоры №18 и №12 с соответствующими товарными накладными и платёжными поручениями, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака на товаре в трёхлетний период, предшествующий дате подачи настоящего заявления.

В отзыве по мотивам заявления обращается внимание на то, что образцы продукции и заключённый между правообладателем и 000 "Тавион" договор №7 от 19.01.2004 свидетельствуют о том, что правообладатель продолжает использовать свой товарный знак и в настоящее время.

Правообладатель также отмечает, что согласно письму, поступившему из органа сертификации, кожгалантерейная продукция, выпускаемая правообладателем, не подлежит обязательной сертификации.

С учётом представленных материалов правообладатель просит оставить в силе действие правовой охраны товарного знака "РЕТЕК" по свидетельству №150705 в отношении товаров 18 класса МКТУ - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, и услуги 42 класса МКТУ - реализация товара.

На отзыв от правообладателя лицом, подавшим заявление, были подготовлены замечания, в которых выражено мнение о том, что представленные правообладателем документы не могут служить подтверждением использования товарного знака, поскольку они "неконкретны, и содержат противоречия, ввиду чего невозможно составить представление о том, какие в действительности обязательства приняты сторонами по договорам, какие из этих обязательств исполнены, и кем".

В частности, в договорах на изготовление и распространение товаров народного потребления №18 от 05.11.2001 и №12 от 03.01.2002, заключённых между 000 "Эйр Тикет" и 000 "Танрейм", содержится указание на то, что последний "обязуется выполнить работу по изготовлению товаров народного потребления (кожгалантерея и сувенирная продукция) под товарным знаком РЕТЕК". Из этого следует, что в случае, если указанная работа была действительно исполнена, то лицом, применившим на этой продукции товарный знак РЕТЕК, является 000 "Танрейм", которое, однако, не фигурирует в документах ни как правообладатель, ни как лицензиат.

По мнению лица, подавшего заявление, в представленных правообладателем материалах отсутствуют указания на наличие уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке, а применение товарного знака РЕТЕК в рекламе не может быть признано его использованием. Договоры комиссии №№1-3 не содержат сведений о применении товарного знака "РЕТЕК" ни на товарах, ни на их упаковке, ни в рекламе, ни в печатных изданиях, ни на вывесках, ни на официальных бланках, ни при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. При этом отмечено, что Договор №7 от 19.01.2004 заключён после даты подачи настоящего заявления и поэтому не может служить подтверждением использования рассматриваемого товарного знака в трёхлетний период, предшествующий дате подачи заявления. А письмо от 07.10.2004 из органа сертификации, по

мнению лица, подавшего заявление, не имеет отношение к вопросу использования товарного знака.

Кроме того, лицо, подавшее заявление, указало на то, что производственная деятельность требует наличия у предприятия - производителя соответствующих разрешительных документов, в том числе сертификатов на выпускаемую продукцию.

В связи с вышеизложенным, по мнению лица, подавшего заявление, представленные доказательства не подтверждают использование правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" в отношении каких-либо товаров или услуг, указанных в свидетельстве № 150705.

По мнению лица, подавшего заявление, следующие документы не позволяют сделать вывод о корректности и достаточности сведений, представленных в материалах правообладателя, а именно:

- Письмо №28-901-27/384 от 11.02.2005 из ГМЦ Госкомстата России на 2л. [32];
- Сведения об обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе из Интернет на бл. [33];
- Копия Устава ООО "Танрейм" за 2001 год на 9л. [34];
- Информация об органе сертификации "МЦ ВНИИавтогенмаш" на 1л. [35].

При этом лицом, подавшим заявление, отмечено, что ни правообладатель, ни ООО "Танрейм" согласно учредительным документам, не могут и не имеют права производить изделия из кожи, указанные в 18 классе МКТУ в свидетельстве №150705. И как это было изложено ранее на предыдущих заседаниях коллегии, представленные правообладателем документы не доказывают факт использования товарного знака правообладателем на товарах и/или их упаковке в трёхлетний период, предшествующий дате подачи настоящего заявления.

На основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2006 № 09АП-2753/2006-АК, решение Палаты по патентным спорам от 30.05.2005 по заявке № 96712920/50 отменено.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 30.05.2005 заявление от 12.01.2004 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.01.2004.

С учетом даты (14.03.1997) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 12.01.2004 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно или частично, на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.

Согласно пункту 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии

уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего (пункт 2 той же статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 12.01.1999 по 12.01.2004.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 07.09.2007, правообладателем дополнительных материалов по заявлению от 12.01.1999 представлено не было. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам исследовала только те материалы, которые были представлены ранее и проанализированы в решениях Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2006 по делу № А40-53675/05-83-423 и Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2006 по делу № 09АП-2753/2006-АК.

Анализ представленных правообладателем источников информации показал следующее.

Несмотря на то, что договор №7 [3] заключён 19.01.2004, т.е. за день до даты поступления рассматриваемого заявления в Палату по патентным спорам, очевидно, что обязательства по нему не были исполнены в рассматриваемый период, и поэтому он не может быть учтён при доказательстве использования знака в трёхлетний период,

предшествующий дате подачи рассматриваемого заявления. Также не могут быть учтены при рассмотрении заявления и документы [2], [3], [4], [16], [20], [21], [22], [25], товарная накладная №pp8430 к договору №18, поскольку они не относятся к рассматриваемому временному периоду.

Остальные представленные правообладателем материалы не доказывают факт использования им комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" по свидетельству №150705 в рассматриваемый период времени по следующим причинам.

Из текста договора №12 [15], а также договора №18 [I], являющихся договорами на изготовление и распространение товаров народного потребления, следует, что предметом этих договоров является следующее: правообладатель (заказчик) поручает, а ООО "Танрейм" (исполнитель) обязуется выполнить работу по изготовлению и распространению товаров народного потребления (кожгалантерея и сувенирная продукция) под товарным знаком РЕТЕК в объёме и на условиях настоящего договора, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц. При этом обязанностями и ответственностью сторон по этим договорам является следующее: исполнитель обязуется представить на утверждение заказчика эскиз продукции, подлежащей изготовлению, осуществлять контроль над изготовлением товаров народного потребления, распространить товары народного потребления в магазинах г. Москвы; а заказчик обязуется утвердить макет образцов продукции и оплатить выполненные исполнителем работы. Далее в разделе об условиях, сроках и датах поставки (п.4 договора) оговаривается, что датой поставки считается дата передачи товара заказчику, а транспортировка и передача товара заказчику осуществляется силами и за счёт исполнителя. Причём здесь же оговорено, что ООО "Танрейм" после изготовления всей продукции передаёт её заказчику, а не распространяет товары само, как это указано в его обязанностях по настоящему договору. Таким образом, данные договоры не относятся к договорам распространения,

т.е. договорам, результатом исполнения которых является введение товара в хозяйственный товарооборот.

Кроме того, несмотря на название договоров, в них буквально фигурируют функции 000 "Танрейм" - представление эскиза продукции (но не изготовление его) на утверждение заказчику и контроль над изготовлением товаров, а не само производство. Из вышеизложенного следует, что само 000 "Танрейм" непосредственно не занимается изготовлением кожгалантерейной продукции и сувениров и не маркирует их товарным знаком правообладателя своими силами, а, следовательно, привлекает для этого третьих лиц, как это упомянуто в предмете договора.

Учитывая, что согласно Уставу [34] 000 "Танрейм" не имеет правовой и производственной возможности изготавливать продукцию из кожи и из заменителей кожи, которая указана в свидетельстве №150705 в 18 классе МЕСТУ, а занимается, в частности, розничной и оптовой торговлей товарами, то, очевидно, изготовлением занимается некое третье лицо или же эти товары 000 "Танрейм" поставляет другой продавец. Этот факт не был опровергнут правообладателем на заседании коллегии, но представление сведений об изготовителе продукции или об источнике её происхождения правообладатель счёл "закрытой информацией". Таким образом, представленные договоры [1] и [15] не могут быть отнесены к договорам поручения или заказа на изготовление товаров для правообладателя.

Следует также отметить, что из документов ([1] и [15]) не ясно, на какой стадии и кем осуществляется маркировка товаров комбинированным товарным знаком со словесным элементом "РЕТЕК" по свидетельству №150705. В случае, если это осуществляет непосредственный изготовитель, то отсутствуют документы, подтверждающие происхождение товаров, взаимоотношения изготовителя с правообладателем и разрешение на маркировку изделий товарным знаком правообладателя.

Представленные образцы продукции, а именно кожгалантерейные товары с вложенной бумажной информационной полоской с названием

фирмы 000 "Эйр Тикет" и её юридическим адресом в отсутствие товарных ярлыков, бирок, товарных чеков и других сопроводительных опознавательных торговых атрибутов, также не позволяют идентифицировать изготовителя этих товаров, т.е. установить, кому принадлежит нанесённый на изделия товарный знак в виде слова РЕТЕК и какое отношение к этим изделиям имеет фирма 000 "Эйр Тикет" как правообладатель товарного знака.

Что касается товарных накладных, счетов, счётов-фактур и платёжных поручений (документы [14], [26] - [31]), представленных правообладателем в подтверждение исполнения рассматриваемых договоров, то необходимо отметить, что, например, на счетах и счетах- фактуры отсутствует печать заказчика (правообладателя), наличие которой оговорено в договорах [1] и [15], и которая наряду с подписью ответственного лица подтверждает факт приёма товара заказчиком (см.п.4 условия договора). Кроме того, отсутствие указания в документах [14], [26] - [30] маркировки для всех поставленных товаров также ставит под сомнение факт состоявшейся сделки по купле-продаже товаров правообладателем с использованием для его маркировки комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК".

Документы [14], [26] - [30] также не проясняют ситуацию, вышеизложенную в отношении договоров [1] и [15]. Те же доводы относятся и к документам [II], [12] и [13]. Договоры комиссии и представленные к ним документы свидетельствуют о том, что правообладатель отдавал на реализацию кожгалантерейные товары и сувенирную продукцию, маркированную согласно отчётам обозначением "РЕТЕК". Однако, ввиду отсутствия счетов-фактуры (их обязательное наличие оговорено в договорах комиссии №№1, 2 и 3 в п.4 дата поставки), нельзя однозначно судить о том, была ли официально совершена сделка купли-продажи товаров согласно соответствующим договорам комиссии.

В отношении фотоотчётов [17] - [19] и документов [5] - [10] необходимо отметить, что рекламные акции и рекламные услуги оказывались различными фирмами на основе договоров для правообладателя и по его заказу, а не самим правообладателем для третьих лиц. При этом, судя по образцам рекламы, представляемая информация типа: " Petek - лучший выбор!", в отделах кожгалантереи не позволяет потребителю определить, ни кому принадлежит рекламируемая продукция, ни кто её производитель, ни кому принадлежит рекламируемое название "Petek". Так же не ясно, заказывает ли правообладатель рекламу для своих услуг по реализации или же он рекламирует таким образом свой товар, маркированный комбинированным товарным знаком со словесным элементом "РЕТЕК".

Таким образом, на основании документов [17] - [19] и [5] - [10] невозможно определить позиционирование правообладателя по отношению к товарам 18 класса МКТУ: "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", и услуге 42 класса МКТУ: "реализация товаров", указанных в свидетельстве №150705.

В отношении сложившейся ситуации вокруг гигиенического сертификата на вышеупомянутую кожгалантерейную продукцию и документов [24], [32] и [35] следует пояснить, что данная категория документов не является обязательной при рассмотрении заявлений о неиспользовании товарного знака в Палате по патентным спорам.

Таким образом, выявленные несоответствия в представленных правообладателем документах не позволяют сделать вывод о происхождении товаров, о том, кем является правообладатель - изготовителем товара, заказчиком или реализатором, на какой стадии товары обретают соответствующую маркировку комбинированным товарным знаком со словесным элементом "РЕТЕК" по свидетельству №150705, кем упомянутые ранее товары были введены в хозяйственный оборот на территории России.

Таким образом, основания для вывода о том, что комбинированный товарный знак со словесным элементом "РЕТЕК" надлежащим образом использовался правообладателем в отношении каких-либо товаров или услуг, упомянутых в свидетельстве №150705, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, отсутствуют.

Кроме того, в решениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2006 № 09АП-2753/2006-АК и Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2006 по делу № А40-53675/05-83-423 установлено, что из представленных заявителем договоров усматривается, что изготовителем товаров является, следуя условиям договоров – ООО «Танрейм», а не ООО «Эйр Тикет». В договорах отсутствует условие, кто должен указываться в качестве производителя на изготавливаемых товарах. Поскольку непосредственно ООО «Эйр Тикет» не изготавливало товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "РЕТЕК", чему не представлено доказательств, то соответственно, и порядок разрешения использования товарного знака, предусмотренный ст. ст. 22, 26 Закона, сторонами договоров не соблюден.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 12.01.2004.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить заявление от 12.01.2004, и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом "РЕТЕК" по свидетельству №150705 полностью.**