

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 24.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №213255 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «СОЗВЕЗДИЕ» по заявке №2000703466/50 с приоритетом от 21.02.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.05.2002 за №213255 на имя Акционерного общества открытого типа Акционерная торгово - промышленная фирма "Пермский хладокомбинат", г. Пермь (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №213255 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в течение срока, предшествующего подаче заявления в соответствии с действующим законодательством.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 24.01.2008, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам данного заявления, в котором указано, что факт использования товарного знака по свидетельству №213255 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров, оптовая и розничная торговля товарами, обеспечение продуктами питания» подтверждается следующими документами:

- агентский договор №001 на оптовую и розничную торговлю продуктами питания от 20.08.2006 на 3 л. [1];

- договор поставки №001 продуктов питания от 20.08.2006, счета-фактуры, товарные накладные и платежное поручение на 18 л. [2];
- договор №06/063 от 20.11.2006, товарные накладные, счета-фактуры, приемные акты, платежные поручения на 15 л. [3];
- договор купли-продажи товаров №49 от 28.03.2007 товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 13 л.[4];
- договор поставки №38/1 от 09.01.2007 на 10 л., договор поставки №16 от 31.12.2006 на 6 л., договор поставки мороженого, замороженных продуктов и специального оборудования для их реализации №74 на 8 л. [5];
- договор на установку и размещение оборудования от 14.05.2007 с актом приема-передачи оборудования и фотографиями на 6 л. [6];
- список контрагентов ООО «Торговый Дом «Созвездие» на 24.01.2008 на 30 л. [7];
- справка по реализации товаров за 2006-2008гг. на 1 л. [8];
- фотографии на 2 л. [9];
- субагентский договор №002 от 02.10.2006 на 3 л. [10];
- договор поставки №111 от 02.10.2006 , товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения на 115 л. [11];
- налоговые декларации на 118 л. [12];
- учредительные документы на 16 л. [13];
- приказ №126/1 от 27.12.2005 об организации хранения собственного и закупного мороженого, накладные на 11 л. [14];
- решение палаты по патентным спорам на 10 л. [15];
- публикация в газете «Деловое Прикамье» №50 от 22 декабря 2006, стр.13 [16];
- фотография киоска мороженого на 1 л. [17].

Изучив материалы дела и выслушав участников заседания, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 24.01.2008.

С учетом даты (27.05.2002) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 24.01.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 владельцем товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно частично или полностью в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В заявлении от 24.01.2008 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “СОЗВЕЗДИЕ” по свидетельству № 213255 в связи неиспользованием в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в течение срока, предшествующего подаче заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством. В данном случае срок, в течение которого должно осуществляться использование товарного знака - это пятилетний период с 25.01.2003 по 24.01.2008гг.

Проанализировав представленные в отзыве фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака по свидетельству №213255 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ документов [1-16] показал следующее.

Как следует из учредительных документов [13], Акционерное общество открытого типа «АКЦИОНЕРНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ» переименовано в Открытое акционерное общество ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ «СОЗВЕЗДИЕ», которое далее в решении будет именоваться как правообладатель. В соответствии с агентским договором [1] правообладателем было дано поручение агенту - ООО «Торговый дом «Созвездие» организовать оптовую и розничную торговлю продуктами питания под товарным знаком «СОЗВЕЗДИЕ» по свидетельству №213255, который принадлежит правообладателю. При этом агент в рамках данного поручения может использовать указанный товарный знак при оказании услуг третьим лицам.

Для исполнения указанного договора агент реализовывал продукцию, полученную им в соответствии с договором поставки №001 от 20.08.2006[2], договором №06/063 от 20.11.2006[3], договором купли-продажи №49 от 28.03.2007 [4], заключенными с ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие», ООО «РУСБИТТОРГ» и ЗАО «АЛЬТЕРВЕСТ ТРЕЙД». Факт поставки товара и исполнения условий данных договоров подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями [2-4]. Указанная продукция в дальнейшем поставлялась оптовыми партиями индивидуальным предпринимателям, что подтверждается договорами поставки, расходными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями [5]. С целью увеличения объема продаж товара с товарным знаком «Созвездие» в местах нахождения торговых точек контрагентов агент устанавливает специальное торговое оборудование, в том числе морозильные лари для торговли замороженными продуктами питания, что подтверждается договором №109, актом приема-передачи оборудования и фотографиями ларей с нанесенным на них комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СОЗВЕЗДИЕ»[5]. В соответствии с пунктом 3.4 агентского договора [1] ООО «Торговый дом «Созвездие» заключил субагентский договор №002 от 02.10.2006[10] с ООО «Торговый центр «Созвездие», на основании которого последний обязуется организовать розничную торговлю продуктами питания под товарным знаком «Созвездие» по свидетельству №213255. В подтверждение

исполнения обязательств по данному договору правообладателем представлены товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения [11] о приобретении ООО «Торговый центр «Созвездие» продуктов питания, которые в дальнейшем были реализованы через сеть фирменных киосков. Подтверждением ведения розничной торговли могут служить налоговые декларации, содержащие сведения об уплате ООО «Торговый центр «Созвездие» соответствующего налога [12]. При этом коллегией было принято во внимание, что ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие», ООО «Торговый дом «Созвездие» и ООО «Торговый центр «Созвездие» являются аффилированными лицами [13,16].

В результате анализа представленных правообладателем фактических данных Палата по патентным спорам пришла к выводу, что товарный знак «СОЗВЕЗДИЕ» использовался на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 МКТУ (оптовая и розничная торговля) в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления. Поскольку между лицами, указанными в отмеченных выше документах в качестве одной из сторон, и правообладателем существовали договорные отношения, согласно которым, как указано выше, использование товарного знака «СОЗВЕЗДИЕ» осуществлялось при условии контроля со стороны правообладателя за качеством оказываемых услуг и с его согласия, основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №213255 в связи с утверждением лица, подавшего заявления, о неиспользовании указанного знака в предусмотренный пунктом 3 статьи 33 Закона период отсутствуют.

Кроме вышеуказанных услуг оптовой и розничной торговли, перечень услуг 42 класса МКТУ, указанный в свидетельстве №213255, содержит услуги: «реализация товаров и обеспечение продуктами питания». По мнению коллегии использование товарного знака в отношении указанных услуг также можно признать доказанным. Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, «Русский язык», М., 1983 глагол «обеспечить» означает снабдить кого-либо чем-либо в нужном количестве, глагол «реализовать» - осуществлять, исполнять; то же что продать, слова «торговля», торговать» обозначают деятельность по купле и продаже товаров. Таким образом, с учетом смыслового значения вышеуказанных глаголов можно сделать вывод, что

реализация (продажа) пищевых продуктов является одной из форм обеспечения пищевыми продуктами.

Следует также отметить, что представленные документы [14] не подтверждают факта самостоятельной реализации мороженого через сеть розничных киосков «Созвездие» правообладателем, поскольку в них не содержится указания на товарный знак по свидетельству №213255. Вместе с тем, представленная публикация о деятельности Пермского хладокомбината «Созвездие»[16] позволяет получить информацию о целях создания ООО «Торговый дом «Созвездие» и о его взаимосвязях с ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие» и соотнести ее с изображением комбинированного товарного знака со словесным элементом «Созвездие», которым сопровождается данная публикация. Указанное может расцениваться как использование товарного знака в рекламе.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, изложенных в письме от 08.12.2008, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2008, и касающихся оценки доказательств использования товарного знака по свидетельству №213255, необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам изучены материалы, представленные правообладателем в качестве доказательства использования товарного знака, их анализ приведен выше в мотивировочной части решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 24.01.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №213255.