

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 30.06.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Гейзер", поданное патентным поверенным РФ Станковским В.М. по поручению ООО "Акватория", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "Гейзер" по заявке №98718533/50 с приоритетом от 07.12.1998 произведена 10.06.1999 за №175966 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ на имя ПОБЮЛ О.В.Ланцова, ул. Максимовского, 6, кв.101, г. Тула, 300062 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Гейзер" по свидетельству №175966 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 03.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.12.2005, с приложением копии заявления.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 22.12.2005, было перенесено на 21.02.2006.

21.02.2006 от правообладателя в Палату по патентным спорам поступила просьба о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью сбора материалов, доказывающих использование товарного знака. Поступившая просьба была удовлетворена, а заседание перенесено на 17.03.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 17.03.2006 правообладателем был представлен отзыв и следующие документы (в том числе представленные по предыдущему заявлению от 17.08.2004 в отношении товаров 11 класса), которые, по его мнению, доказывают использование товарного знака "Гейзер" в рассматриваемый период:

- Копия инструкции по эксплуатации фильтр - модуля для воды "Гейзер - М 300" на 1л [1];
- Договор поставки №36 от 30.04.2001 с Приложением на 2л [2];
- Товарная накладная №56 от 25.05.2001 с квитанцией на 2л [3];
- Товарная накладная №72 от 10.08.2001 с квитанцией на 2л [4];
- Счет - фактура №51 от 25.05.2001 и счёт - фактура №67 от 10.08.2001 на 2л [5];
- Договор №080/08 от 16.06.2001 с Приложением на 3л [6];
- Техническое задание на изготовление фильтра "Гейзер - М 300" от 23.06.2001 на 1л [7];
- Накладные №21 от 13.07.2001 и №34 от 23.08.2001, квитанции к приходному кассовому ордеру №31 от 24.08.2001 и №33 от 27.08.2001 на 4л [8];
- Счёта - фактуры №21 от 13.07.2001 и №34 от 23.08.2001 на 2л [9];
- Расходная накладная № РНк-10875 от 29.08.2002 на 1л [10];
- Договор коммерческой концессии от 01.09.1999 на 3л [11];
- Договор коммерческой концессии от 10.07.2001 с доверенностью на 3л [12];
- Договор коммерческой концессии от 20.03.2002 с доверенностью на 4л [13];
- Договор №1 от 03.03.2003 с актом выполненных работ от 26.12.3003, приложением, спецификациями №200 от 28.07.2003 и №65 от 23.06.2003 на 9л [14];
- Расходная накладная №РНк-001315 от 17.06.2003 на 1л [15];

- Счёт - фактура №706 от 17.06.2003 и квитанция к приходному кассовому ордеру №446 от 25.06.2003 на 2л [16];
- Расходная накладная №РНк-001228 от 06.06.2003 на 1л [17];
- Счёт - фактура №585 от 06.06.2003 и квитанция к приходному кассовому ордеру №456 от 27.06.2003 на 2л [18];
- Реклама магазинов "Гейзер" и их товаров из бесплатного рекламного еженедельника "КВАРТАЛ" за 2002-2003гг. на 5л [19];
- Платёжные поручения №120 от 20.02.2003, №73 от 20.06.2002, №81 от 26.06.2002 на 3л [20];
- Наряд - заказ №29 от 17.07.2001 на 1л. и объяснительная записка на 1л. [21];
- Наряд – заказ №31 от 28.07.2001 на 1л. [22];
- Наряд – заказ №46 от 24.08.2001 на 1л. [23];
- Трудовой договор от 02.01.2001 на 2л. [24];
- Инструкция №5 по проведению гидравлического испытания фильтра – модуля "Гейзер М 300", утверждённая предпринимателем О.В.Ланцовым 13.07.2001 на 1л. [25];
- Акты от 18, 28 июля и 24 августа 2001г. на 3л. [26];
- Наряд - заказ №11/04 от 08.04.2002 на 1л. [27];
- Инструкция №2 по проведению гидравлического испытания фильтров "Гейзер 2 СТ", "Гейзер 3 СТ", утверждённая предпринимателем О.В.Ланцовым 05.12.2000 на 1л. [28];
- Трудовой договор от 20.12.2000 на 2л. [29];
- Товарная накладная №818 от 08.04.2002 на 1л. [30];
- Товарная накладная №215 от 04.04.2002 на 1л. [31];
- Платёжное поручение №24 от 03.04.2002 на 1л. [32];
- Договор №2 от 16.01.2002 на 1л. с приложением на 1л. [33];
- Акт выполненных работ по договору №2 от 15.02.2002 на 1л. [34];
- Наряд - заказ №17/02 от 11.02.2002 на 1л. [35];

- Договор поставки №2 от 04.01 2002 на 1л. с приложением на 2л. [36];
- Накладная №17 от 29.01.2002 и квитанции на 1л. [37];
- Договор №7 от 06.03.2002 на 1л. с приложением на 1л. [38];
- Акт выполненных работ по договору №7 от 28.03.2002 на 1л. [39];
- Наряд - заказ №34/03 от 23.03.2002 на 1л. [40];
- Накладная №46 от 21.03.2002 и квитанции на 1л. [41];
- Учредительный договор ООО "ТК Гейзер", г. Орёл, 2001г. на 6л. [42];
- Учредительный договор ООО "ТК Гейзер", г. Орёл, 2002г. на 3л. [43];
- Копии фотографий фильтров для очистки воды "Гейзер" 4 шт. на 3л. [44];
- Договор поставки №1 от 01.03.2001 на 1л. [45];
- Счёт – фактура №54 от 10.04.2002 на 2л. [46];
- Сведения о доходах физических лиц за 2001 год и едином социальном налоге на 2л. [47];
- Платёжное поручение №77 от 29.08.2001 на 1л. [48];
- Расходная накладная № РНл – 001978 от 28.08.2001 на 1л. [49];
- Товарная накладная №54 от 10.04.2002 на 3л. [50];
- Наряд – заказ №12/06 от 19.06.2003 на 2л. [51];
- Приходно – кассовый ордер ДТД – 755 от 14.06.2003 на 1л. [52];
- Квитанция к приходно-кассовому ордеру №12 от 09.04.2002 на 1л.[53];
- Счет-фактура №68 от 28.08.2001 на 1л. [54];
- Копии страниц из книги учёта доходов и расходов предпринимателя без образования юридического лица О.В. Ланцова на 7л. [55];
- Справка из инспекции ФНС России по Зареченскому району г.Тулы от 23.06.2005 на 1л. [56];
- Копии деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2001 и 2002 годы на 9л. [57];
- Разрешение, выданное Администрацией района г. Тулы частному предпринимателю О.В. Ланцову на право торговли в магазине «Гейзер» №

75 от 27.01.2000 на 1 л. [58];

- Ассортиментный перечень товаров реализуемых в магазине «Гейзер» от 20.01.2000, от 22.01.2001 и от 06.02.2002 с приложением санитарно-эпидемиологического заключения на 5 л. [59];

- Договоры аренды помещения (г. Тула, ул. Демидовская 179) №4 от 01.12.2000 и от 01.01.2001 с приложением передаточных актов и платежных поручений на 12 л. [60];

- Свидетельство 71 НА № 96910 от 15.07.2000 и свидетельство 71 НА № 175962 от 28.05.2001 о праве собственности на помещение магазина «Гейзер» по адресу г. Тула, Красноармейский пр-т, 34, на 2 л.[61];

- Договор на вывоз мусора № 12-с от 25.01.2000 на 1 л. [62];

- Договор с «Тульской дезинфекционной станцией» № 1464 от 15.12.1999 с приложением о пролонгации на 2 л. [63];

- Разрешение № 21/00-2р от 04.04.2000 на размещение средства наружной рекламы (вывески магазина «Гейзер») на 1л. [64];

- Свидетельство б/н от 04.04.2000 о праве эксплуатации средства наружной рекламы с согласованным приложением макета и фото вывески магазина «Гейзер» по адресу Демидовская, 179 на 3 л. [65];

- Лицензия №147 (с приложением) на продажу средств измерений, выданная частному предпринимателю О.В. Ланцову на 2л. [66];

- Сертификат соответствия № 0279144 на услугу – реализация товара с приложением акта №2040 сертификационной проверки услуг розничной торговли на 3 л. [67];

- Книга кассира магазина «Гейзер» с приложением фискальных и кассовых чеков на 9 л. [68];

- Реклама магазинов "Гейзер", реализуемых товаров и оказываемых услуг из еженедельника "Тульская панорама" и "Комсомольская правда в Туле" с приложением платежных поручений за 2001 и 2005 годы за рекламу в средствах массовой информации 16 л. [69];

- Договор подряда №7 от 16.05. 2005 на оказание услуг по монтажу, пуско-наладке, гарантийному обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоочистки с приложением №1 на 6 л. [70];
- Акт от 16.05.2005 на 1 л. [71];
- Наряд-заказ № 7/1 от 16.05.2005 на 1 л. [72];
- Платежное поручение № 101 от 30.05.2005 на 1 л. [73];
- Сводное платежное поручение № 101 от 30.05.2005 на 1 л. [74];
- Выписка из лицевого счета за 30.05.2005 на 1 л. [75];
- Трудовой договор от 01.10.2000 на 1 л. [76];
- Трудовой договор от 02.01.2001 на 2 л. [77];
- Договор подряда №27 от 28.03.2001 с приложением №1 на 2 л. [78];
- Акт от 05.04.2001 с приложением рабочего чертежа на 2 л. [79];
- Наряд-заказы №17/03 от 29.03.2001 и № 1/04 от 02.04.2001 на 2 л. [80];
- Договор подряда № 52 от 19.09.2000 с приложением №1 на 2 л. [81];
- Акт от 29.09.2000 на 1 л. [82];
- Наряд-заказ № 97 от 18.09.2000 на 1 л. [83];
- Наряд-заказ № 97/1 от 26.09.2000 на 2 л. [84];
- Квитанция к приходному ордеру № 64 от 28.09.2000 на 1 л. [85];
- Наряд-заказ X" 97/2 от 28.09.2000 на 1 л. [86];
- Наряд заказ № 97/3 от 29.09.2000 на 1 л. [87];
- Накладная № 158 от 27.07.2000 с приложением квитанции к приходному ордеру № 56 от 27.07.2000 об оплате полиграфической продукции и скотча с товарным знаком «Гейзер» на 2 л. [88];
- Паспорта на радиатор стальной «Гейзер» на 2 л. [89];
- Фотографии радиаторов «Гейзер» на 2 л. [90];
- Товарные накладные №15 от 22.06.2005 и №16 от 28.06.2005 на отгрузку фильтров «Гейзер-ПП-10"-5-1/2"»на 2л. [91];

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 29 от 27.05.2005 (с протоколами испытаний №558, 559 от 20.05.2005) на 3л. [92];

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 71.ТЦ.03.369 от 05.08.2005 на 1 л. [93];

- Технические условия на фильтр очистки воды "Гейзер" (ТУ-3697-001-0127184074-2005) на 2 л. [94];

От представителя лица, подавшего заявление, поступила просьба о переносе даты заседания коллегии для ознакомления с представленными документами. Поступившая просьба была удовлетворена, а заседание перенесено на 27.04.2006, а затем на 20.06.2006.

На следующем заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем были представлены следующие дополнительные материалы:

- Приложение №1 к Договору №7 от 16.05.2005 на 1 л. (приложение к документу [70];

- Наряд-заказ №5 от 12.05.2005 на изготовление фильтров "Гейзер" на 1л. (приложение к документу [70];

- этикетка для фильтров "Гейзер" (стикер) [95];

- скотч-упаковка, с товарным знаком "Гейзер"[96];

В пояснение всех представленных доказательств правообладателем было отмечено, что они подтверждают использование знака для услуг 42 класса – "реализация товаров", 37 класса – "водопроводные работы", 39 класса – "водоснабжение (подвод воды)", 40 класса – "выполнение по заказам монтажно-сборочных работ", а также для товаров 11 класса – "водопроводные установки", "радиаторы для отопления", "регулирующие и предохранительные устройства для водопроводного оборудования", "установки, аппараты и машины для очистки воды", "установки для распределения воды", "устройства для фильтрования воды", "установки систем водоснабжения".

В комментарии к отзыву на представленные документы лицом, подавшим заявление, выражено мнение о том, что данные документы не подтверждают использования товарного знака "Гейзер" в отношении перечисленных товаров по следующим причинам. Договор подряда №27 от 28.03.2001 [78], акт выполненных работ и технический эскиз [79] не содержат указания на товарный знак "Гейзер". Наряд-заказы [80] не позволяют идентифицировать их как документы, относящиеся к указанному договору. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие оплату данных работ и документы, подтверждающие, что коллекторная установка была маркирована товарным знаком "Гейзер".

По мнению лица, подавшего заявление, представленные рекламные материалы в средствах массовой информации не относятся к использованию товарного знака, поскольку они касаются лишь магазинов "Гейзер", но не товаров с данным обозначением. При этом лицо, подавшее заявление, "оставляет вопрос об использовании товарного знака "Гейзер" в отношении товаров 11 класса – "радиаторы для отопления" и услуг 37, 39, 40, и 42 классов МКТУ на усмотрение коллегии Палаты по патентным спорам".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить его.

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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. Использование 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.

В соответствии с пунктом 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. Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 30.06.2000 по 30.06.2005.

Представленные правообладателем доказательства подтверждают факт введения в хозяйственный оборот на территории России товаров 11 класса МКТУ "установки, аппараты и машины для очистки воды", "устройства для фильтрования воды" и "радиаторы для отопления" в пятилетний период, предшествующий дате подаче рассматриваемого заявления.

Между ООО "Пинотех" и частным предпринимателем О.В.Ланцовым 30.04.2001 на 1 год заключён договор [2] на поставку фильтроэлементов (комплектующих для фильтров). Документы [3] - [5] (товарные накладные, счета-фактуры и квитанции) подтверждают, что договор [2] был исполнен и элементы фильтрующие титановые с покрытием поставлены ЧП О.В.Ланцову. Одновременно ЧП О.В.Ланцовым в ООО "Гевит" были заказаны корпуса фильтров для воды (договор [6] на срок с 16.06.2001 по 31.12.2001) в соответствии с

техническим заданием на изготовление фильтра "Гейзер М300" [7]. Товарные накладные, счета-фактуры и квитанции [8] - [9] подтверждают, что договор [6] был исполнен и корпуса для водяных фильтров поставлены ЧП О.В.Ланцову.

Изготовление (сборка) фильтров – модулей "Гейзер М300" так же, как и других фильтров под товарным знаком "Гейзер" осуществлялось непосредственно правообладателем. А именно, сборка фильтров осуществлялась сотрудниками, работающими у ПБОЮЛ О.В.Ланцова по трудовым договорам [24], [29] и [47].

Так, в соответствии с нарядами – заказами [21] - [23] работником С.И. Зарытовским по трудовому договору осуществлялось изготовление – сборка и гидравлическое испытание фильтров "Гейзер М 300". Проверка качества изготовленных фильтров производилась им же в соответствии с Инструкцией по проведению гидравлического испытания фильтра – модуля "Гейзер М 300", утверждённой ПБОЮЛ О.В.Ланцовым [25]. Факт проведения испытаний и надлежащее качество произведённых фильтров – модулей "Гейзер М 300" подтверждён соответствующими актами [26]. Согласно расходной накладной от 29.08.2002 [10] изготовленные фильтры – модули "Гейзер М 300" были реализованы предпринимателю В.Н.Нагорнову. К товарам прилагалась инструкция по эксплуатации [1] фильтр – модулей "Гейзер М 300".

Кроме того, согласно договору поставки [45], товарным накладным [50], расходной накладной [49], счёт-фактуре [54], и платёжному поручению [48] ПБОЮЛ О.В.Ланцов реализовывал свои товары, в частности фильтры – модули "Гейзер М 300", через фирмы оптовой (ООО "Гейзер"), а также розничной торговли - ТД "Гейзер", г.Тула и ТК "Гейзер", г.Орёл (документы [42] и [43]) и через магазины под фирменным наименованием "Гейзер", о чём свидетельствует рекламная информация из документов [19].

На основании представленных правообладателем документов также установлено, что работником А.В.Стенчевым в соответствии с нарядом – заказом [27] была осуществлена сборка фильтров "Гейзер 3 СТ". Проверка качества изготовленных фильтров производилась им же в соответствии с Инструкцией по проведению гидравлического испытания фильтра – модуля "Гейзер 3 СТ", утверждённой ПБОЮЛ О.В.Ланцовым [28]. Комплектующие для этого типа фильтров были приобретены правообладателем у ООО "Стелс – Инком" через ООО "Гейзер", что подтверждено документами [30] - [32].

Комплектующие для фильтров засыпного типа были приобретены правообладателем у ПБОЮЛ Л.С.Сафонова, что подтверждено договором поставки [36], накладной и квитанциями об оплате [37].

Договор [33], заключённый в рассматриваемый период между ПБОЮЛ О.В.Ланцовым и заказчиком С.А.Бахтиным (г.Тула), свидетельствует о том, что правообладатель продавал фильтровальные установки и выполнял комплекс работ по их изготовлению, монтажу, пуско – наладке и гарантийному обслуживанию системы водоподготовки и очистки "Гейзер", в частности засыпного типа У-50-10-Т, в частном коттедже. В данном случае имела место индивидуальная подборка и комплектация системы фильтрации и очистки на основании химического анализа очищаемой воды и в связи с высоким содержанием в водопроводной воде соединений железа и солей жёсткости. Оговорено, что при сервисном обслуживании изготовитель обязан использовать только оригинальные запчасти либо элементы, согласованные с их производителем. При этом заказчик обязуется изучить прилагаемую инструкцию по эксплуатации и неукоснительно следовать ей, иначе он снимается с гарантийного сервисного обслуживания правообладателя. Изготовление по заказу правообладателем системы очистки "Гейзер У-50-10-Т" засыпного типа подтверждено нарядом – заказом на сборку, монтаж,

пуско – наладку системы умягчения и очистки воды "Гейзер" [35], а выполнение работ – актом [34].

О продаже фильтровальных установок и выполнении комплекса работ по изготовлению, монтажу, пуско – наладке и гарантийному обслуживанию системы водоподготовки "Гейзер" свидетельствует также Договор [38], заключённый между правообладателем и фитнес – клубом "Cosmo GYM", г. Тула. Изготовление по заказу правообладателем системы очистки "Гейзер" засыпного типа У-50-10-Т и Ж-50-09Т подтверждено нарядом – заказом [40] на сборку, монтаж, пуско – наладку системы умягчения, обезжелезивания и очистки воды "Гейзер", а выполнение работ – актом [39]. При этом приобретение комплектующих для фильтров данного типа правообладателем у ПБОЮЛ Л.С.Сафонова подтверждено накладной и квитанциями об оплате [41].

Кроме того, производство и продажа упомянутых выше фильтров различного типа под товарным знаком "Гейзер" зафиксированы в книге учёта доходов и расходов ПБОЮЛ О.В.Ланцова [55].

По аналогичной схеме правообладатель использовал товарный знак «Гейзер» в отношении товаров 11 класса – «радиаторы для отопления». Договор [81], заключённый в рассматриваемый период между ПБОЮЛ О.В.Ланцовым и заказчиком А. Тормозовым (г.Тула), свидетельствует о том, что правообладатель продавал радиаторы для отопления «Гейзер» и непосредственно выполнял комплекс работ по их изготовлению, монтажу, пуско – наладке и гарантийному обслуживанию. Изготовление радиаторов для отопления «Гейзер» подтверждено наряд-заказами [83], [84], [86], [87] и документом [85]. В соответствии с этими документами работником, работающим у ПБОЮЛ О.В. Ланцова по трудовому договору [29] и [47], осуществлялись замеры и изготовление стальных радиаторов "Гейзер" согласно техническому заданию заказчика. Готовая продукция

упаковывалась в гофрированный картон и полиэтиленовую пленку, скрепленные упаковочным скотчем с нанесенным на него товарным знаком "Гейзер", и доставлялась заказчику, где на месте и монтировалась. Выполнение работ подтверждено Актом [82]. Оговорено, что заказчик обязуется изучить прилагаемую инструкцию по эксплуатации и неукоснительно следовать ей, иначе он снимается с гарантийного сервисного обслуживания правообладателя. К радиаторам прилагались паспорта [89] - "Радиатор стальной "Гейзер", в которых прописаны условия эксплуатации, гарантийные обязательства, дата продажи, комплект поставки, основные технические характеристики, назначение и др. необходимая для потребителя информация, где также указано, что изготовителем является ЧП Ланцов О.В., номер свидетельства ПЮБЛ и адрес (г. Тула, ул. Демидовская 179). По указанному адресу располагается, как магазин «Гейзер», так и производитель товара (сборочные мастерские ЧП О.В.Ланцова), о чем свидетельствуют документы [59], [60] и [92].

Таким образом, документы [1] - [57], [59],[60], и [81] -[87], [89], [92] подтверждают факт изготовления (сборки и монтажа) и официальной купли-продажи товаров – систем и фильтров для очистки воды и радиаторов для отопления, маркированных товарным знаком "Гейзер", до даты подачи заявления. Следовательно, можно заключить, что правообладатель использовал товарный знак "Гейзер" в отношении товаров 11 класса МКТУ: установки, аппараты и машины для очистки воды; устройства для фильтрования воды, радиаторы для отопления.

На коллегиях Палаты по патентным спорам 03.03.2005 и 20.06.2005 на обозрение были представлены образцы продукции с товарным знаком "Гейзер", нанесённым путём наклейки, и сами наклейки - стикеры-этикетки и скотч упаковочный с изображением товарного знака «Гейзер»

[95] и [96], приобретенные правообладателем у ООО Фирма «Ная», что подтверждает документ [88].

В этой связи необходимо отметить, что пункт 1 статьи 22 Закона не содержит каких-либо ограничений на способ и место нанесения товарного знака на товар, а наклейка с нанесённым товарным знаком, как в данном случае, не обязательно является одновременно этикеткой или товарным ярлыком. Учитывая специфику товара, и то, что он как таковой образуется и устанавливается индивидуально на месте сборки и монтажа в отдельных помещениях, коттеджах и т.д., коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные образцы товара и фотографии [44] и [94] свидетельствуют об использовании товарного знака "Гейзер" ввиду применения его правообладателем на товарах - «фильтры для очистки воды» и «радиаторы для отопления».

Что касается оказываемых правообладателем услуг под знаком «Гейзер», то необходимо отметить следующее.

В соответствии со Свидетельствами о государственной регистрации права [61] правообладатель является собственником помещения по адресу г. Тула, Красноармейский проспект, 34, в котором расположен магазин «Гейзер», где продаются товары, изготовленные самим правообладателем, так и другими производителями, о чем свидетельствуют документы [29], [59], [63], [64], [65] и [77].

Кроме того, в соответствии с Договором Аренды между ЗАО «Спартак» и ЧП Ланцовым О.В. [60], исполнение которого подтверждено приложенными к нему передаточным актом и платежными поручениями, правообладатель арендовал помещение по адресу г. Тула ул. Демидовская, 179. В арендованном помещении располагается еще один магазин с названием «Гейзер», о чем свидетельствуют документы [58], выданные на основании акта проверки оказания услуги розничной торговли – «реализация товаров» [67]. В этом магазине «Гейзер» можно было

приобрести товары различных производителей, в частности из Италии, Франции, Республики Беларусь и др., что подтверждено документами [59] и Лицензией №147 на продажу средств измерения с приложением области лицензирования [66].

Сами магазины, с указанием их адресов, и товары, которые можно было в них приобрести, рекламировались в средствах массовой информации. Это доказывают рекламные материалы [19] и [69] с платежными поручениями, свидетельствующими об оплате правообладателем рекламных услуг. О том, что товары отпускались в розничную продажу физическим лицам и организациям дополнительно свидетельствуют документы [68], а именно: фискальные и кассовые чеки, электронный платежный документ и книга кассира операциониста, демонстрирующая также объемы продаж [55] и Товарные накладные [91]. Кроме того, правообладателем была приобретена согласно накладной и квитанции об оплате [88] полиграфическая продукция, в частности: карточки магазина "Гейзер", стикер "Гейзер", скотч упаковочный с логотипом "Гейзер", а также бланки гарантийных талонов.

Договор-подряд (имеет перечень проведенных работ) [70], заключенный в рассматриваемый период между ПЮБЛ О.В. Ланцовым и заказчиком предпринимателем А.А. Толопко (г. Тула), демонстрирует, что правообладатель выполнял комплекс работ под знаком "Гейзер" по монтажу, пуско-наладке и гарантийному обслуживанию систем отопления. Исполнение договора подтверждено Актом выполненных работ [71], наряд-заказом [72] и платежными поручениями [73], [74] и [75].

Кроме того, правообладатель оказывал услуги по монтажу, пуско-наладке и гарантийному обслуживанию водораспределительной коллекторной системы холодного и горячего водоснабжения, о чем свидетельствует Договор №27 (с приложением перечня проведенных работ) заключенный в рассматриваемый период между ПЮБЛ О.В.

Ланцовым и заказчиком В.Н. Панюковым [78]. Исполнение договора подтверждено наряд-заказами [80] и [81] и Актом выполненных работ [79]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через магазины "Гейзер" правообладатель оказывал услуги по реализации товаров своего изготовления (фильтры, радиаторы отопления и др.) и других производителей) под знаком обслуживания "Гейзер". Помимо этого, правообладатель оказывал услуги по монтажно-сборочным и водопроводным работам для установки товаров приобретенных, как в магазинах "Гейзер", так и у третьих лиц. Следовательно, знак "Гейзер" использовался как знак обслуживания при оказании услуг 37, 40, 42 классов, указанных в оспариваемом свидетельстве.

В отношении использования товарного знака «Гейзер» для товаров указанных правообладателем в своем отзыве, а именно: "водопроводные установки", "регулирующие и предохранительные устройства для водопроводного оборудования" установлено, что отсутствуют доказательства подтверждающие, что эти товары, как таковые, были изготовлены непосредственно правообладателем. При этом указанные правообладателем документы были приняты во внимание при анализе оказываемых правообладателем услуг под знаком "Гейзер" по монтажу и сборке этого оборудования, а также по реализации товаров.

В представленных документах отсутствуют доказательства оказания правообладателем услуги по 39 классу - "водоснабжение (подвод воды), как отсутствует необходимая в этом случае лицензия или соответствующее разрешение уполномоченных организаций для оказания данной услуги.

На основании фактических данных – представленных образцов продукции и документов [1]-[10], [21] - [50], [54] - [75], [78]- [92], [95], [96] свидетельствующих о производстве, а также об оказании услуг

третьим лицам, можно заключить, что правообладатель должным образом использовал товарный знак "Гейзер" по свидетельству № для товаров 11 класса – радиаторы для отопления; установки, аппараты и машины для очистки воды; устройства для фильтрования воды; и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ в пятилетний период, предшествующий дате подачи рассматриваемого заявления.

Вместе с тем необходимо отметить, что поскольку документы [76] и [77] дублируют ранее представленные соответственно документы [29], [24], то в связи с этим при анализе эти документы указаны в первоначальной нумерации.

В отношении документов [11] - [18], [20], [51] - [53] необходимо отметить, что они не могут быть приняты во внимание при анализе доказательств использования знака по следующим причинам.

В соответствии со статьей 51 Гражданского Кодекса Российской Федерации договор подлежит регистрации в том федеральном органе исполнительной власти, где зарегистрирован правообладатель. Согласно статье 1028 части 2 ГК РФ договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

По сути, регистрация договора коммерческой концессии в Патентном ведомстве является не чем иным как оформлением лицензий на право использования объекта договора. В соответствии с Законом незарегистрированный лицензионный договор считается недействительным. Те же требования установлены для договоров коммерческой концессии.

В данном случае по договорам [11] - [13], названным сторонами

договорами коммерческой концессии, предоставляются права на использование объекта промышленной собственности – товарный знак "Гейзер", охраняемый свидетельством №175966, и поэтому данные договора коммерческой концессии также должны были быть зарегистрированы в Патентном ведомстве.

Таким образом, несоблюдение требования о регистрации договоров коммерческой концессии [11] - [13] в Патентном ведомстве влечёт их недействительность. Документы [14] - [18], [20], [51] - [53], относящиеся к этим договорам, не могут быть учтены при доказательстве надлежащего использования правообладателем товарного знака "Гейзер" при рассмотрении настоящего заявления в Палате по патентным спорам.

Что касается представленных правообладателем документов [93] от 05.08.2005 и [94] от 03.08.2005, то следует отметить, что они выходят за рамки рассматриваемого периода использования знака, но дополнительно свидетельствуют о серьезных намерениях правообладателя и в дальнейшем использовать знак "Гейзер" по свидетельству № 175966 для зарегистрированных товаров и услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 30.06.2005, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "Гейзер" по свидетельству №175966, сохранив её в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

- 11 класс – радиаторы для отопления; установки, аппараты и машины для очистки воды; устройства для фильтрования воды;
- 37 класс – водопроводные работы;
- 40 класс – выполнение по заказам монтажно-сборочных работ;
- 42 класс - реализация товаров;