

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 20.07.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №164859 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИВАНМАСТЕР» в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Иванмастер-Екатеринбург», г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИВАНМАСТЕР» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.1998 за №164859 по заявке №97711345/50 с приоритетом от 30.07.1997 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иванмастер» (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.07.2005, требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от 21.02.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №164859 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товаров 09, 16, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 12.12.2005 и дополнение к отзыву от 31.03.2006, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака имел и имеет филиалы в разных городах, на что указано в пункте 6.5 Устава ООО «Иванмастер»;

- в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;

- филиалы не являются юридическими лицами, при этом они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом;

- таким образом, использование товарного знака филиалом является использованием товарного знака самим правообладателем, поскольку филиал – это организационная часть правообладателя;

- правообладатель является официальным дилером компании XEROX, о чем свидетельствует Дилерское соглашение;

- бизнесом правообладателя является продажа печатных систем, принтеров, ксероксов, иной печатной и офисной техники;

- также правообладатель продавал бумагу, расходные материалы, программное обеспечение для печатного оборудования, оказывал услуги по заправке картриджей, транспортировке оборудования, обслуживал копировально-множительную технику, ремонтировал ее, давал соответствующие консультации;

- прилагаемые договоры, акты и счета-фактуры подтверждают, что в процессе своей деятельности осуществлял для своих Заказчиков следующие работы и услуги: проверка, ремонт, регулировка оборудования, проведение работ по замене расходных материалов и запасных частей, заправка картриджей; установка и настройка программного обеспечения; рекомендации по увеличению эффективности использования обеспечения оборудования и программного обеспечения; консультации по вопросам

эксплуатации и правилам пользования оборудованием; ведение журнала по обслуживанию и ремонту; обучение правилам пользования оборудованием; доставка расходных материалов и запасных частей; хранение вверенной техники в охраняемом помещении; услуги транспортной экспедиции;

- для привлечения клиентов товарный знак рекламировался в газетах и на телевидении, посредством распространения сувенирной продукции, также он использовался на фирменных бланках, в печати организации;

- товарный знак был известен клиентам ООО «Иванмастер», поскольку проставлялся на прайс-листах, договорах и иных документах;

- представленные акты и счета-фактуры подтверждают исполнение таких работ, как обучение продажам, настройка сети, пуско-наладочные работы, монтажные работы, установка и настройка программного обеспечения, консультации по ремонту, копировальные работы;

- дилерское соглашение с компанией XEROX содержит раздел 10 «Реклама», в связи с чем, реклама осуществлялась правообладателем не только в собственных интересах, но и в интересах компании XEROX;

- ряд документов содержит список таких товаров, которые вместе составляют компьютер (корпус, процессор, звуковая плата, CD-ROM и все другие необходимые устройства);

- данные изделия продавались не отдельно, а в соединенном, собранном виде, при этом в расходных документах в качестве товара обычно фигурирует не товар «компьютер», а его комплектующие;

- правообладатель осуществлял сборку компьютера исходя из пожеланий покупателей и обозначал готовое изделие своим товарным знаком путем специальной наклейки;

- в договоре поставки (№06008-11 от 04.12.2002) компьютеров прямо указано, что поставщик собирает компьютер, то есть компьютер является его товаром;

- ООО «Иванмастер» имеет дочернюю фирму ООО «Иванмастер - Средний Урал», доля участия правообладателя в которой составляет 65%, а ещё 11,7% принадлежат лично директору правообладателя;

- этой фирмой и правообладателем заключено Соглашение о назначении сервисного центра, в соответствии с которым ООО «Иванмастер - Средний Урал» является агентом правообладателя;

- на основании изложенного необходимо считать использование оспариваемого товарного знака данной дочерней фирмой выполнением обязанности по использованию знака правообладателем.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- устав ООО «Иванмастер» на 2 л. [1];
- дилерское соглашение, заключенное 31.10.2001 на 2 л. [2];
- договор №42 на сервисное обслуживание от 01.03.2003 с ООО «Теплоизоляция» на 3 л. [3];
- акт №001427 от 29.08.2003 на 1 л. [4];
- договор №59 на сервисное обслуживание от 01.04.2003 с ФГУП ДСК 812 на 3 л. [5];
- акт №001423 от 26.08.2003 на 1 л. [6];
- счет, выставленный к оплате ТО по договору №56 от 01.04.2003 на 1 л. [7];
- договор на техническое обслуживание №007 от 17.02.2003 с Региональной Энергетической комиссией на 2 л. [8];
- договор на техническое обслуживание «Стандарт» №38 от 12.11.2002 с Министерством культуры Удмуртской Республики на 3 л. [9];
- договор №50 на сервисное обслуживание копировально-множительной техники и компьютеров от 03.01.2004 с ЧП Е.В. Имаевой на 3 л. [10];

- договор №100 на сервисное обслуживание копировально-множительной техники от 01.01.2004 с ООО «РИА «Купол-Медиа» на 3 л. [11];
- договор №57 на ремонт и техническое обслуживание оборудования от 04.06.2003 с Нижегородской академией МВД РФ на 2 л. [12];
- счет-фактура 001217 от 07.07.2004 на 1 л. [13];
- акт №000821 от 07.07.2004 на 1 л. [14];
- счет-фактура 00006638 от 11.05.2004 на 1 л. [15];
- акт №00006638 от 11.05.2004 на 1 л. [16];
- акт №001446 от 29.08.2003 на 1 л. [17];
- акт №001407 от 25.08.2003 на 1 л. [18];
- акт №001375 от 20.08.2003 на 1 л. [19];
- акт №000821 от 07.07.2005 на 1 л. [20];
- счет-фактура 001773 от 20.08.2003 на 1 л. [21];
- счет-фактура 001858 от 29.08.2003 на 1 л. [22];
- счет-фактура на выполнение работ по ремонту факсового аппарата на 1 л. [23];
- счет-фактура 001863 от 29.08.2003 на 1 л. [24];
- договор №54 от 03.02.2003 с МУ ЦБ УНО на 1 л. [25];
- счет-фактура 001868 от 29.08.2003 на 1 л. [26];
- акт к счету №851 от 29.08.2003 на 1 л. [27];
- товарная накладная №341 от 08.07.2004 на 1 л. [28];
- товарная накладная №331 от 01.07.2004 на 1 л. [29];
- товарная накладная №311 от 01.04.2004 на 1 л. [30];
- распечатка информации из сети Интернет, касающаяся печатной системы Synergix 510dp фирмы XEROX на 1 л. [31];

- счет-фактура 001821 от 26.08.2003 на 1 л. [32];
- документ, касающийся оплаты копир-принтера XEROX WorkCentre Pro 420 DADF на 1 л. [33];
- документ, касающийся оплаты краски RISO GR черной на 1 л. [34];
- календари 2002, 2003, 2004 г. на 1 л. [35];
- газета ДЕЛОВОЕ ПРИКАМЬЕ №50 от 21.12.2004 на 1 л. [36];
- газета ДЕЛОВОЕ ПРИКАМЬЕ №39 от 05.10.2004 на 1 л. [37];
- газета ДЕЛОВОЕ ПРИКАМЬЕ №37 от 21.09.2004 на 1 л. [38];
- газета ДЕЛОВОЕ ПРИКАМЬЕ на 1 л. [39];
- акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.04.2004 на 1 л. [40];
- устав ООО «Иванмастер-Средний Урал» и соглашение о назначении сервисного агента №10301/1 на 14 л. [41];
- договор поставки №06008-11 от 04.12.2002 и спецификация на 5 л. [42];
- письмо ФГУП «Уралаэрогеодезия» на 1 л. [43];
- товарная накладная 12219-11 от 08.01.2003 на 4 л. [44];
- товарная накладная 12219/11 от 28.02.2003 на 2 л. [45];
- расходная накладная №000083 от 12.02.2003 на 1 л. [46];
- счет-фактура 002565 от 06.11.2003 на 1 л. [47];
- расходная накладная №000586 от 06.11.2003 на 1 л. [48];
- акт №000003 от 06.02.2003 от 06.02.2003 на 1 л. [49];
- акт №000007 от 01.06.2003 на 1 л. [50];
- счет-фактура 001648 от 04.08.2003 на 1 л. [51];
- акт №001272 от 04.08.2003 на 1 л. [52];
- счет-фактура 000816 от 25.04.2003 на 1 л. [53];
- акт №000595 от 25.04.2003 на 1 л. [54];

- акт №000535 от 16.04.2003 на 1 л. [55];
- счет-фактура 000729 от 16.04.2003 на 1 л. [56];
- акт №000679 от 13.05.2003 на 1 л. [57];
- счет-фактура 000924 от 13.05.2003 на 1 л. [58];
- счет-фактура 000704 от 14.04.2003 на 1 л. [59];
- акт 000515 от 14.04.2003 на 1 л. [60];
- счет-фактура 002435 от 27.10.2003 на 1 л. [61];
- доверенность №420 на 1 л. [62];
- акт №002013 от 27.10.2003 на 1 л. [63];
- счет-фактура 001181 от 16.06.2003 на 1 л. [64];
- акт №000878 от 16.06.2003 на 1 л. [65];
- счет-фактура 002285 от 10.10.2003 на 1 л. [66];
- расходные накладные №000544 от 10.10.2003 и №000538 от 09.10.2003 на 2 л. [67];
- счет-фактура 002260 от 09.10.2003 на 1 л. [68];
- счет-фактура 000865 от 30.04.2003 на 1 л. [69];
- расходная накладная №000262 от 30.04.2003 на 1 л. [70];
- счет-фактура 003154 от 27.12.2003 на 2 л. [71];
- доверенность №342 на 1 л. [72];
- расходная накладная №000723 от 27.12.2003 на 1 л. [73];
- счет-фактура 003144 от 26.12.2003 на 1 л. [74];
- доверенность №000062 на 1 л. [75];
- расходная накладная №000718 от 26.12.2003 на 1 л. [76];
- расходная накладная №000193 от 03.04.2003 на 1 л. [77];

- счет-фактура 000611 от 03.04.2003 на 1 л. [78].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИВАНМАСТЕР» и оставить в силе действие регистрации №164859 в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Ознакомившись с представленными правообладателем документами, лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

- правообладателем не представлены доказательства использования оспариваемого товарного знака на товарах 9, 16, 19 классов МКТУ или их упаковке;

- также не представлялись доказательства использования знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – прокат офисного оборудования и 42 класса МКТУ – прокат вычислительных машин, разработка программного обеспечения, составление программ для вычислительных машин, программирование, прокат программного обеспечения;

- представленный правообладателем дилерский договор с компанией XEROX в качестве доказательства того, что он осуществлял услугу «реализация товаров» в интересах данной компании, то есть как доказательство того, что он брал товар у компании XEROX и осуществлял его реализацию за комиссионное вознаграждение;

- доказательством наличия данных сделок являются документы (например, накладные, счета-фактуры), однако такие документы правообладателем представлены не были;

- представленные документы свидетельствуют о том, что правообладателем оказывалась не услуга «реализация товаров», а осуществлялись сделки купли-продажи товаров;

- предметом договора купли-продажи является продажа некоего товара третьему лицу – покупателю (товара, которого ранее у этого лица не было),

при этом покупатель уплачивает продавцу установленную продавцом стоимость товара;

- предметом возмездного оказания услуг является сама услуга, при этом заказчик должен оплатить исполнителю стоимость услуги, а не товара, в отношении которого оказывалась услуга;

- в представленных счетах-фактурах речь идет только о товарах, что подтверждается единицей их измерения – штуки.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам не находит основания для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 164859 частично.

С учетом даты (29.05.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №164859 правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 20.07.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

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 в соответствии со статьей 26 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.

С учетом даты (20.07.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 19.07.2000 по 19.07.2005, включительно.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Расположение оригинального графического элемента в центральной части обозначения между словесными элементами «ИВАН» и «АСТЕР», расположенными в одну строку, обуславливает восприятие указанных элементов в целом в качестве слова «ИВАН**М**АСТЕР». Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №164859 являлось ООО «Иванмастер», г. Пермь.

В соответствии с заявлением, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №164859 в связи с его неиспользованием, касается товаров 09, 16, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Товарный знак «ИВАНМАСТЕР» использовался ООО «Иванмастер» до даты (20.07.2005) в отношении услуг 37 класса МКТУ – ремонт, установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования и услуг 42 класса МКТУ – консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), реализация товаров, включая розничную торговлю.

В соответствии с уставом [1] ООО «Иванмастер» имеет филиалы в городах Ижевск – «Иванмастер-Ижевск», Тюмень – «Иванмастер-Тюмень», Курган – «Иванмастер-Курган», Самара – «Иванмастер-Самара», что позволяет соотнести представленные материалы с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Поскольку деятельность правообладателя связана с оказанием различного вида услуг, не относящихся к материальным объектам, на которых присутствие товарного знака возможно как на самом товаре, так и на его упаковке, оспариваемый товарный знак применялся в документации, на печатях, а также в рекламных материалах ООО «Иванмастер» и его филиалов.

Акты [4, 6] дают основание для вывода о том, что в обозначенный выше период времени филиал «Иванмастер-Ижевск» осуществлял техническое обслуживание оборудования, принадлежащего ООО «Теплоизоляция» и ФГУП ДСК №812, взаимоотношения с которыми регулировались договорами [3, 5]. При этом согласно указанным договорам, техническое обслуживание включает в себя проверку, ремонт, регулировку оборудования, проведение регламентных работ, работ по замене расходных

материалов (кроме тонера) и запасных частей по мере их использования, настройку системного программного обеспечения, рекомендации по увеличению эффективности использования оборудования и программного обеспечения, поставку всех расходных материалов для оборудования.

Также правообладателем проводились работы по установке оборудования, в частности филиалом «Иванмастер-Ижевск», согласно счет-фактуре [53] и акту [54], в Центре социального обеспечения №3 устанавливался и настраивался принтер.

Акты [49, 50] свидетельствуют об оказании ООО «Иванмастер» консультационных услуг по ремонту копировальных аппаратов и лазерных принтеров, которые относятся к услугам 42 класса МКТУ – консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями).

В то же время документы, касающиеся установки программного обеспечения [21, 61, 63], подключения компьютера к локальной сети [55, 56], монтажных работ и настройки сети [57], не могут служить доказательством того, что правообладатель оказывал для третьих лиц такие услуги 42 класса МКТУ, как разработка программного обеспечения, составление программ для вычислительных машин, программирование, прокат программного обеспечения.

В отношении услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров, Палата по патентным спорам отмечает, что счета-фактуры [24, 26, 32] позволяют говорить о том, что ООО «Иванмастер» осуществлял реализацию товаров, произведенных другими компаниями (HP, LG, RISO, XEROX), посредством продажи различным организациям компьютеров, мониторов, клавиатур, краски, копир-принтера.

Кроме того, необходимо принимать во внимание следующее. ООО «Иванмастер-Средний Урал» является самостоятельным юридическим лицом. Вместе с этим, согласно учредительным документам [41] доля участия ООО «Иванмастер» в уставном капитале этой компании составляет 65%, в виду чего ООО «Иванмастер-Средний Урал» является зависимым от

правообладателя хозяйствующим субъектом, а его деятельность направлена, в том числе, на осуществление интересов ООО «Иванмастер».

В силу указанного, представленные правообладателем товарные накладные [44, 45], касающиеся поставки товаров (плоттера HP, процессоров Pentium, ковриков для мыши, сетевых карт и т.д.) в рамках договора [42], исполнение которых подтверждается письмом от ФГУП «Уралаэрогеодезия» [43], можно также расценивать в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №164859 в отношении услуг по реализации товаров, включая розничную торговлю (обозначение присутствует на печати ООО «Иванмастер-Средний Урал»).

В то же время, источники информации [24, 26, 32, 42-45] не способны подтвердить факт производства ООО «Иванмастер» компьютеров (осуществления их сборки), маркированных оспариваемым товарным знаком.

Дилерское соглашение [2] с компанией XEROX (раздел 10 «Реклама»), свидетельствующее, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №164859 в отношении услуги 35 класса МКТУ – реклама, не может быть принят во внимание при рассмотрении заявления, поскольку не сопровождается документами, подтверждающими его исполнение.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИВАНМАСТЕР» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 09, 16, 19 и услуг 35, а также части услуг 37, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.07.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.07.2005, досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИВАНМАСТЕР» по свидетельству № 164859 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

36	Посредничество (предоставление агентов-посредников), услуги брокеров, дилеров, дистрибьюторов;
37	ремонт, установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования;
38	Телеграфная и телефонная связь, доставка корреспонденции, связь с помощью терминалов вычислительных машин, телексная и телефаксная связь, электронная почта, прокат аппаратуры для передачи информации;
39	Пассажирские и грузовые перевозки, прокат транспортных средств, грузовых контейнеров, услуги шоферов, гаражи, предоставление мест на платных стоянках, хранение товаров, экспедиционные службы, посредничество при перевозках, услуги по сопровождению транспортных средств, упаковка товаров;

41	Обучение профессиональное, обучение практическое, презентации, организация и проведение семинаров, симпозиумов;
42	консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), реализация товаров, включая розничную торговлю