

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.10.2009 Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ИНРОСТ», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 211730, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2009, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №2000714706/50 с датой приоритета от 11.07.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.04.2002 за №211730 на имя Кирякова Л.Ф., Московская обл., п. Котельники (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211730 в отношении части товаров и услуг, указанных в перечне, за исключением товаров 11 класса МКТУ: «устройства для нагрева, получения пара, для охлаждения, вентиляции», услуг 37 класса МКТУ: «установка оборудования для нагрева, получения пара, для охлаждения, вентиляции» и услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров, отнесенных к 11 классу МКТУ, а именно, устройств для нагрева, получения пара, для охлаждения, вентиляции» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены документы на 54 л., а также устные пояснения заинтересованности в подаче указанного заявления, которые, как было установлено коллегией, свидетельствуют о его заинтересованности только в отношении товаров 07, части товаров 11 и части услуг 42 (реализация товаров) классов МКТУ.

Правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака, к которому в подтверждение использования товарного знака «ГРУППА КОМПАНИЙ ИНРОСТ» по свидетельству №211730 приложены копии следующих документов:

- распечатка материалов сайта www.inrost.com из сети Интернет на 6 л. [1];
- фотоснимки готовой продукции на 3 л. [2];
- фотоснимки с выставочных экспозиций и корпоративных мероприятий на 30 л. [3];
- выписка из ЕГРЮЛ от 14.04.2009 №127889А на 9 л. [4];
- договоры между правообладателем и организациями, использующими товарный знак под его контролем на 25 л. [5];
- договор купли-продажи с отсрочкой платежа от 01.10.2007 между ООО «Интерфрост» и ООО «Асама» и товарно-сопроводительная документация к нему на 18 л.[6];
- договор купли-продажи №МИК-09-05-09 от 01.09.2009 между ООО «Оникс» и ООО «Мир Идеального Климата» и товарно-сопроводительная документация к нему на 33 л. [7];
- договор поставки от 01.10.2007 между ООО «Инростлоджистик» и ООО «Солар» и товарно-сопроводительная документация к нему на 6 л. [8];

- договор поставки №Ил-08-13-04 от 21.04.2008 между ООО «Инростлоджистик» и ООО «Мост-Климат» и товарно-сопроводительная документация к нему на 15 л. [9];
- дополнительное соглашение от 15.03.2008 к договору купли-продажи №ИЛ-07-01-11-001 от 01.11.2007 между ООО «Интерлоджистик» и ООО «Дженерал Сток» и товарно-сопроводительная документация к нему на 5 л. [10];
- платежное поручение №401 от 05.08.2009, счета-фактуры от 23.12.2009 и 06.11.2009 на 10 л. [11];
- товарные накладные от 25.03.2009 и 08.04.2009 на 4 л. [12];
- график ремонтных работ системы кондиционирования и вентиляции и диагностика фанкойлов, проведенные ООО «ВСП Комфорт» для ООО «ЭККО-РОС», и платежные поручения от 30.07.2009, 18.06.2009 и 05.05.2009 на 4 л. [13];
- агентский договор №3 от 14.01.2005 между ООО «Мир идеального климата» и ООО «Идеал-Медиа», отчет о рекламной кампании на маршрутных такси за май-август 2005 на 45 л. [14];
- акты и накладные, подтверждающие проведение работ по диагностике, ремонту и сервисному обслуживанию оборудования на 34 л. [15];
- договоры на оказание ООО «ИНРОСТ-КЛИМАТ» рекламных услуг на 32 л. [16];
- договоры на размещение стенда и выставочной экспозиции ООО «Инрост-климат», ООО «Интерфрост» на выставочных площадях специализированных выставок на 12 л. [17];
- реклама правообладателя в печатных изданиях, оригинальные образцы рекламных каталогов, визиток, фирменных бланков [18];
- оригинальные бланки гарантийных талонов [19].

По мнению правообладателя представленные документы подтверждают использование товарного знака для всех товаров 11 класса МКТУ, за исключением «устройств для освещения; устройств для тепловой обработки пищевых продуктов; устройств водораспределительных и санитарно-технических»; для услуг 35, 37 классов МКТУ, а также для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями)».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в заявлении от 29.10.2009, убедительными частично.

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

На основании пункта 1 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.

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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 29.10.2009, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2009, т.е. с 11.11.2006 по 10.11.2009 включительно.

С учетом заинтересованности лица, подавшего заявление, прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №211730 в связи с неиспользованием касается всех товаров 07 класса МКТУ, части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, устройства для тепловой обработки пищевых продуктов, сушки, устройства водораспределительные и санитарно-технические», а также услуги 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

Товарный знак по свидетельству №211730 представляет собой словесное обозначение «Группа Компаний ИНРОСТ», в котором словосочетание «Группа Компаний» является неохраняемым элементом. Знак охраняется для товаров 07, 11 и услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Проанализировав совокупность представленных фактических данных, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что использование товарного знака по свидетельству №211730 осуществляется под контролем правообладателя, о чем свидетельствуют договоры на право ограниченного использования товарного знака [5]. Как следует из представленных документов (договоров купли-продажи, поставки товара, товарных накладных и платежных поручений), под контролем правообладателя производились и вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации осушители воздуха, маркированные товарным знаком по свидетельству №211730 и относящиеся к устройствам для сушки, указанным в перечне свидетельства, а также осуществлялась розничная и мелкооптовая торговля бытовым климатическим оборудованием.

Указанное подтверждает использование товарного знака “ГРУППА КОМПАНИЙ ИНРОСТ” правообладателем в указанный трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении товаров 11 класса МКТУ: «устройства для сушки», указанных в перечне свидетельства, и услуги 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

Правообладателем не представлено фактических данных, свидетельствующих об использовании им товарного знака по свидетельству №211730 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и части товаров 11 класса МКТУ, а именно: «устройства для освещения, устройства для тепловой обработки пищевых продуктов, устройства водораспределительные и санитарно-технические» .

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака “ГРУППА КОМПАНИЙ ИНРОСТ” по свидетельству №211730 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ и указанных выше товаров 11 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.10.2009.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 29.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №211730, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

(511)

11 - устройства для нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

42 - реализация товаров; создание новых видов товаров; промышленные и научные исследования и разработки; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; дизайн в области упаковки [услуги].