

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 20.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №148002, поданное компанией «Mozer Group AG», Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №95712377/50 с приоритетом от 01.11.1995 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 29.11.1996 за № 148002 в отношении товаров 14 и услуг 35, 37, и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества закрытого типа «Интер-час», Москва. В дальнейшем в наименование правообладателя 25.07.2006 было внесено изменение, и правообладателем товарного знака стало Закрытое акционерное общество «Интер-час», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №148002 является изобразительным и представляет собой герб, внутри которого размещены буквы «НМ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 148002 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, части услуг 37 класса МКТУ «ремонт часов» и части услуг 42 класса МКТУ «реализация часов», указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 20.10.2010 содержало материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленным материалам лицо, подавшее заявление, является владельцем международной регистрации, сходной до степени смешения со спорным товарным знаком, правовая охрана которой предоставлена в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №148002 в отношении товаров 14 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 01.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2011 года, с приложением копии заявления от 20.10.2010. В дальнейшем заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по ходатайству сторон на 02.03.2011.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Интер-Час» является российским производителем ювелирных изделий из драгоценных металлов, образовано в 1994 году, имеет на территории Российской Федерации производственные мощности, имеет устойчивые деловые связи для реализации готовой продукции через сеть профильных ювелирных изделий;

- деятельность по производству и реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов правообладатель осуществляет в соответствии с Уставом общества и свидетельством о постановке общества на специальный учет в Центральной государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты;

- приоритетным направлением деятельности ЗАО «Интер-Час» является изготовление классических женских и мужских наручных часов из золота, то есть часов, являющихся ювелирными изделиями. Производимая продукция соответствует высоким стандартам качества, пользуется потребительским спросом и составляет достойную конкуренцию аналогичным изделиям иностранного производства. Общество представляет на российском рынке две марки наручных золотых часов собственного производства: дамские часы линии «Золотой век» и мужские часы линии «Г.Мозеръ и Ко» или «H.Moser&Cie»;

- обозначение «H.MOSER & Cie» - это бренд серии знаков, включающий основное словесное обозначение, а также дополнительное графическое изображение в виде герба;

- оба товарных знака зарегистрированы ЗАО «Интер-Час» на территории Российской Федерации в установленном порядке и используются для обозначения производимой продукции;

- словесное обозначение используется непосредственно на корпусе мужских часов, графическое изображение используется на упаковке, в которой часы предлагаются в розничной продаже;

- производство часов и использование товарного знака осуществляется по схеме:

1. ЗАО «Интер-Час» у иностранных компаний закупает необходимые для производства золотых часов комплектующие (механизмы и золотые корпуса);

2. закупленные комплектующие по договору на выполнение работ передаются от ЗАО «Интер-Час» в производственную компанию ООО «Генри Мозер», которая осуществляет сборку часов и их полное комплектование, включая нанесение товарных знаков на продукцию и ее упаковку;

3. произведенная и упакованная продукция передается от ООО «Генри Мозер» к ЗАО «Интер-Час»;

4. полученная ЗАО «Интер-Час» продукция передается на основании договоров комиссии в специализированные торговые предприятия, осуществляющие торговлю изделиями из золота, которые предлагают продукцию, маркированную товарными знаками, к продаже и реализуют ее;

- ЗАО «Интер-Час» является членом Ассоциации «Гильдия ювелиров России», постоянным участником большинства отраслевых выставок, проводимых в России и за рубежом;

- ЗАО «Интер-Час» использует изображение герба на рекламных материалах, распространяемых в точках продаж и на выставках, для повышения уровня узнаваемости бренда среди потенциальных потребителей и информирования их о продукции ЗАО «Интер-Час».

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака по свидетельству №148002 в отношении товаров, указанных в заявлении:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [1];

- копия устава ЗАО «Интер-Час» [2];

- копия письма МОСГОРСТАТА по ЗАО «Интер-Час» [3];

- копия карты о постановке на специальный учет инспекции пробирного надзора [4];
- копия контракта от 01.02.2007 № 51 [5];
- копия контракта от 11.12.2009 № 246 . [6];
- копия ГТД №10124124/070408/0003217 [7];
- копия ГТД № 1000913/100310/0001971 [8];
- копия договора от 01.03.2010 № 21 с приложениями №№ 1, 2 [9];
- копии платежных поручений от 05.10.2010 № 630 [10];
- копии актов приемки [11];
- копии накладных [12];
- копия акта приемки от 29.03.2010 №Ч0000000099 [13];
- копия договора комиссии от 22.12.2008 № 111/413[14];
- копии разрешительной документации комиссионера [15];
- копия товарной накладной [16];
- копия подтверждения наличия товарного знака на товаре от комиссионера [17];
- копия договора от 27.05.2010 №0609-10/095 [18];
- копия счета от 06.04.2009 № 09/40[19];
- копия договора на выполнение работ от 20.02.2008 [20].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 148002 в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило комментарии на отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заявление о неиспользовании относится не к словесному товарному знаку, а к изобразительному, представляющему собой стилизованное изображение четырехугольного геральдического щита с заостренным основанием, внутри которого расположены три геральдические лилии в верхней и нижней частях щита и стропило;

- основная масса представленных документов свидетельствует о том, что по заказу ЗАО «Интер-Чвас» ООО «Генри Мозер» производит мужские часы, при этом в некоторых документах указана марка «Золотой Век» и «Генри Мозер», но ни в одном документе не фигурирует спорный товарный знак;

- представленный контракт с компанией RANGOTECNICA s.a.s. не содержит упоминания о спорном товарном знаке, предметом контракта являются часы из золота без

указания товарного знака. Артикулы часов приведены только в отзыве, ни в контракте, ни в ГТД они не указаны;

- в контракте с компанией Achor S.A. о поставке механизмов для часов и ГТД оспариваемый товарный знак не упоминается;

- акты выполненных работ содержат информацию о том, что из давальческого металла были изготовлены 118 часов мужских, однако не указаны их маркировка и артикулы. Часы выдаются за продукцию итальянского производства;

- срок действия договора комиссии до 31.12.2009 года, документов, свидетельствующих о продлении его действия, не представлено;

- товарная накладная относится к договору, действие которого истекло, марки часов не указаны, что не позволяет соотнести перечисленные наименования с продукцией, маркированной спорным товарным знаком;

- сальдовая контрольно-выборочная ведомость свидетельствует о наличии в магазине 9 часов без указания их марок, не содержит расшифровки должности лица, составившего документ, из содержания документа не понятно, о чем свидетельствует приложенная фотография;

- договор на выполнение работ, заключенный с ООО «АРТ Маркет», касается работ по изготовлению каталога, в котором товарный знак не упоминается;

- титульный лист рекламной продукции, цветные фотографии часов и выставочного стенда не датированы и не могут быть приняты во внимание;

- Генри Мозер – известный швейцарский часовщик, именем которого названо лицо, подавшее заявление - Moser Group AG. Уже в 1828 году Генри Мозер открыл торговое представительство в Санкт - Петербурге. Очевидно, наименование российского юридического лица ООО «Генри Мозер» заимствовано у упомянутого персонажа.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.10.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 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 пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (20.10.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 21.10.2007 по 20.10.2010, включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или иное надлежащее лицо использовал товарный знак по свидетельству №148002 в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В исследуемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №148002 являлось ЗАО «Интер-Час».

Согласно представленным контрактам [5-6] и копиям ГТД [7-8] правообладатель заказывает механизмы для часов марки «Генри Мозер» у компании ООО «Achor S.A.», Швейцария [5], а у Фирмы «RANGOTECNICA», Италия [6] - корпуса для часов из золота в комплекте со стеклами для часов с прокладками, заводными головками, держателями механизмов, «ушками».

После закупки комплектующих правообладатель заказывает сборку часов, производство и упаковки для них с нанесением спорного товарного знака у ООО «Генри Мозер» на основании договора [9-20]. ООО «Генри Мозер» после изготовления часов передает их ЗАО «Интер – Час». Введение в гражданский оборот часов осуществляется непосредственно правообладателем на основании договора комиссии [14].

Договор №0609-10/095 на участие в выставке свидетельствует о том, что правообладатель участвовал в специализированных выставках и рекламировал свою продукцию на выставочном стенде, используя спорный товарный знак.

Таким образом, Палата по патентным спорам располагает материалами, доказывающими использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не имеет оснований для удовлетворения заявления.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении заявления от 20.10.2010 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №148002.**