

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.03.2010, поданное ЗАО «Русская тройка», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 289052 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак обслуживания был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.05.2005 за № 289052 на имя ООО "Группа-ТелСтар", Россия (далее – правообладатель), в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака до 18.09.2013.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый знак является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой квадрат, в который помещен эллипс, по нижней дуге которого выполнено стилизованное изображение тройки лошадей с детальной прорисовкой голов, шей и элементов упряжи. У коренника голова поднята (над ней изображен хомут с колокольчиком и развевающимися лентами, у пристяжных лошадей головы отведены в разные стороны, гривы развеваются, на груди изображены бубенцы. Зрительно тройка лошадей воспринимается летящей вперед. По верхней дуге эллипса размещен словесный элемент «РУССКАЯ ТРОЙКА».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.03.2010 поступило заявление о

досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 289052 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, транспортно-экспедиционных услуг, в том числе перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 23.06.2010 и 12.08.2010, отсутствовал и отзыва по мотивам заявления не представил.

Вместе с тем, в материалах дела имеются документы, касающиеся использования спорного знака обслуживания и представленные правообладателем 03.04.2009 (см. Приложение 2 к протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 31.07.2008):

- копия свидетельства на товарный знак [2];
- рекламные распечатки из сети Интернет [3];
- копии материалов договоров на организацию обслуживания легковым автотранспортом с приложением платежных поручений, счетов фактур, товарных накладных: № ИТ-В-17/07 от 15.12.2007, № 23-12/05 от 23.12.2005, № 03 от 01.09.2006, б/н от 14.09.2006, б/н от 01.12.2006, № 21/03-02 от 01.03.2007, № 11 от 15.03.2007, № 20/03-07 от 01.03.2007, № 11/10-07 от 01.10.2007, № 8 от 07.06.2007, № 22/09-07 от 14.09.2007, № 1 от 01.01.2007 [4];
- копии товарных накладных, счетов фактур, актов об оказанных услугах (по рекламной продукции) [5];

- копии договоров на оказания услуг в области рекламы (изготовление бизнес-карт, карточек в витринах, рекламного ролика, оказание рекламных услуг, информационное обслуживание), актов приемки-сдачи, актов, заказа оказания услуг, авансовых счетов, счетов-фактур [6];

- копии постановлений, касающихся административного правонарушения [7];

- копия договора об оказании услуг по предоставлению сервиса сайта [8];

- копии писем ООО «Инфоцентр», ООО ИА «Городская справка» [9];

- копии публикаций в средствах массовой информации [10];

- копия договора на изготовление и поставку полиграфической продукции от 22.12.2008 [11];

- копии акта выполненных работ, счета и счета-фактуры по договору № 290 от 10.10.2006 [12];

- копии товарных накладных на календари [13].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [14] и доводы, касающиеся того, что материалы [2-13] не могут быть приняты во внимание, поскольку представлены ранее и ходатайств от правообладателя об их учете не поступало. Кроме того, указано на то, что имеет место несовпадение адресов ООО «Группа-ТелСтар», а также отсутствуют материалы по лицензии на право осуществления транспортных услуг (лицензируемый вид деятельности).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2010, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно – по заявлению испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 289052 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, за исключением «транспорт таксомоторный».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.03.2010 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.03.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 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 абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Знак обслуживания по свидетельству № 289052 является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой квадрат, в который помещен эллипс, по нижней дуге которого расположено стилизованное изображение тройки лошадей, а по верхней дуге эллипса – словесный элемент «РУССКАЯ ТРОЙКА». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ: «перевозка грузовым автотранспортом, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки пассажирские,

посредничество при перевозках, транспорт таксомоторный, услуги водителей, услуги транспортные».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 25.03.2007 по 24.03.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование знака обслуживания под контролем правообладателя, использовали знак обслуживания по свидетельству № 289052 в отношении услуг 39 класса МКТУ: «перевозка грузовым автотранспортом, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки пассажирские, посредничество при перевозках, услуги водителей, услуги транспортные».

Анализ представленных документов показал, что они касаются организации обслуживания третьих лиц легковым автотранспортом – перевозка пассажиров и багажа (см., договоры [4]). Например, в соответствии с договором № 8 от 07.06.2007 ООО «Группа-Телстар» предоставило услуги ООО «Агрополимер» по организации перевозок пассажиров и багажа легковым автотранспортом по г. Волгограду и Волгоградской области. Исполнение договора подтверждено платежными поручениями [4].

Следует обратить внимание, что адрес лица, оказывающего услуги, указанный в большинстве договоров, не совпадает с адресом правообладателя, имеющимся в Госреестре. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что на всех документах имеется основной государственный регистрационный номер (ОГРН), который идентичен при указании различных адресов правообладателя. Изложенное обуславливает вывод о том, что во всех документах, имеющихся в распоряжении коллегии, речь идет об одной и той же компании (ООО «Группа-Телстар»).

Правообладателем представлены также материалы [6, 8-13], свидетельствующие об осуществлении им рекламной кампании в средствах массовой информации, изготовлении (заказе) рекламной полиграфической продукции.

Необходимо отметить, что знак в том виде, как он зарегистрирован, проставлялся на документации, в частности, на договорах. В рекламных материалах использовалось обозначение с незначительными изменениями (отличия заключаются в исполнении надписи «РУССКАЯ ТРОЙКА» не по дуге эллипса, а по прямой линии, а также в смещении надписи относительно изображения тройки лошадей), которые не меняют отличительных черт знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня услуг, присутствующего в свидетельстве № 289052.

Согласно договорам и платежным поручениям [4] правообладателем осуществлялись следующие услуги: «такси, организация перевозок, транспортные услуги». Анализ словарно-справочных источников информации показал, что автомобильные перевозки – это любые передвижения автомобильного транспортного средства по дорогам, открытым для общего пользования, порожнем либо с людьми или с грузом (<http://slovari.yandex.ru/>). С учетом изложенного фактически оказанные услуги могут быть соотнесены со следующими позициями перечня услуг 39 класса МКТУ: «перевозки автомобильные, перевозки пассажирские, услуги транспортные».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 289052 в отношении услуг 39 класса МКТУ: «перевозки автомобильные, перевозки пассажирские, услуги транспортные».

Что касается довода лица, подавшего заявление, о невозможности учета ранее представленных документов в связи с отсутствием ходатайства от

правообладателя об их учете, коллегия Палаты по патентным спорам считает его неубедительным по следующим причинам. Указанные материалы [2-13] были представлены правообладателем при реализации своего права на защиту принадлежащего ему исключительного права на товарный знак. Неявка правообладателя на заседание коллегии не является основанием для оставления без оценки имеющихся в деле документов.

Довод лица, подавшего заявление, об отсутствии в материалах дела лицензии на право осуществления транспортных услуг, выданной правообладателю, следует признать неубедительным, поскольку задачей коллегии Палаты по патентным спорам является установление фактического использования знака вне зависимости от соблюдения норм, регулирующих соответствующие правоотношения.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что факт использования знака обслуживания по свидетельству № 289052 в отношении другой части услуг 39 класса МКТУ необходимо признать недоказанным в силу отсутствия каких-либо документов, подтверждающих данный факт.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.03.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 289052, сохранив его действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

39 - перевозки автомобильные, перевозки пассажирские, транспорт
таксомоторный, услуги транспортные.