

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.07.2009, поданное Индивидуальным предпринимателем Белятко Т.Н., г. Тамбов (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по заявке № 99704806/50 с приоритетом от 19.04.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 01.03.2000 за № 185275 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вперед Плюс», Тамбовская обл., г. Рассказово (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 34, услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству № 185275 продлен до 19.04.2019.

По данным Государственного реестра согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 16343 от 23.06.2000, обладателем исключительного права в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак, травы курительные; сигары, сигареты, папиросы» является Открытое акционерное общество «Моршанская табачная фабрика», г. Мощанск (свидетельству присвоен № 185275/1).

Согласно приведенному в заявке описанию зарегистрировано «словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 185275 словесного товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» частично, а именно, в отношении всех услуг 42 класса МКТУ по причине его неиспользования.

Материалы заявления от 10.07.2009, а также документы, поступившие в ведомство 16.11.2009, поясняют предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче такого заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва, основные доводы которого сведены к следующему:

- товарный знак «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 используется правообладателем в отношении услуг 42 класса МКТУ по договору о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Сказка»;

- совместная деятельность направлена на оказание услуг общественного питания в кафе под названием «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены копии следующих материалов:

- договора о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008 – на 2 л. (1);
- свидетельства о государственной регистрации права – на 1 л. (2);
- свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 185275 и приложения к нему – на 2 л. (3);
- санитарно – эпидемиологического заключения – на 1 л. (4);
- лицензии № 049 от 21.03.2006 – на 1 л. (5);
- фотографий - на 1 л. (6).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 10.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275.

Заседание коллегии, состоявшееся 17.11.2009, было перенесено на основании ходатайства правообладателя с целью предоставления дополнительных документов, подтверждающих использование товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275. Новое заседание коллегии по рассмотрению заявления от 10.07.2009 состоялось 28.12.2009 с предварительным извещением сторон уведомлением за № 99704806/50 (905160) от 27.11.2009. От правообладателя 28.12.2009 поступило ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии, запланированного на 28.12.2009, на более поздний срок в связи с болезнью его официального представителя. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку данное обстоятельство не является объективной причиной для переноса заседания коллегии. Следует отметить, что правообладатель согласно почтовому уведомлению о вручении 04.12.2009 был заблаговременно извещен о новой дате заседания коллегии и, по мнению коллегии, имел возможность назначить нового представителя. Кроме того, правообладатель согласно почтовому уведомлению о вручении 06.08.2009 располагал информацией о поступлении заявления от 10.07.2009 и имел достаточно времени для подготовки необходимых документов, доказывающих использование принадлежащего ему товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275.

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с отзывом правообладателя и 15.12.2009 представило его оценку, согласно которой:

- представленные правообладателем документы не свидетельствуют об использовании товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- договор о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008 должен быть легализован;

- доказательством заключения и исполнения договора о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008 является бухгалтерская отчетность по совместной деятельности за определенные периоды, сданная в соответствующие сроки в налоговые органы;

- лицензия № 049 от 21.03.2006 и санитарно – эпидемиологическое заключение не имеют отношения к договору о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008, а подтверждают факт использования Обществом с ограниченной ответственностью «Сказка» здания, принадлежащего правообладателю, для осуществления деятельности кафе «Сказка» до даты подписания вышеуказанного договора;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сказка» оказывает содействие правообладателю в доказывании факта использования товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- представленные фотографии не имеют отношения к периоду доказывания использования товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- в настоящее время над входом в здание установлена вывеска «кафе СКАЗКА», что противоречит договору о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008, согласно которому вкладом правообладателя является помещение (здание) и исключительное право на товарный знак «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 в отношении услуг 42 класса МКТУ, а не право пользования ими;

- договор о совместной деятельности № 18 от 15.02.2008 заключен без намерения создать соответствующие ему правовые последствия.

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 в отношении услуг 42 класса МКТУ вследствие

неиспользования товарного знака и в подтверждение своих доводов прилагает комплект фотографий (всего – 6 л.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.07.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 по следующим основаниям.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.07.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), упомянутые 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.

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 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. 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.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (20.07.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 20.07.2006 по 19.07.2009 включительно.

Товарный знак «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275 является словесным, выполнен в кириллице стандартным шрифтом заглавными буквами в одну строку. Правообладателем знака является Общество с ограниченной ответственностью "Вперед Плюс", Тамбовская обл., г. Рассказово. Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству № 185275 продлен до 19.04.2019.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документ (1) представляет собой договор о совместной деятельности, согласно которому правообладатель и Общество с ограниченной ответственностью «Сказка» совместно осуществляют деятельность по организации общественного питания в г. Рассказово и создают кафе с названием «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» с целью извлечения прибыли. Документ (1) не может быть принят в качестве доказательства использования, поскольку не содержит материалов в части его исполнения. Документ (2) представляет собой свидетельство о государственной регистрации права собственности правообладателя на одноэтажное нежилое здание. Документы (3) представляют собой копию самого свидетельства № 185275 на товарный знак «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК», приложения к нему, что само по себе не может служить доказательством надлежащего использования товарного знака. Санитарно-эпидемиологическое заключение (4) и лицензия (5) содержат информацию о кафе под названием «Сказка» и выданы на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сказка» с целью осуществления им розничной продажи алкогольной продукции, что не является использованием товарного знака «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» по свидетельству № 185275. Фотографии (6) не содержат определенной даты, что не позволяет их идентифицировать с периодом доказывания использования.

В целом документы (1-6) не содержат информации о том, что кафе «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» действительно функционировало в вышеуказанный период доказывания, и услуги, оказываемые правообладателем в части общественного питания, были известны потребителю.

Таким образом, представленные материалы (1-6) не содержат сведений о действительном оказании и введении в гражданский оборот услуг 42 классов МКТУ под товарным знаком «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» лицом, на имя которого произведена регистрация № 185275, то есть самим правообладателем или иным лицом, действующим под его контролем, либо в соответствии с лицензионным договором.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.07.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.07.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 185275 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

- (511) 01 - химические вещества для промышленных, научных целей, за исключением медицинских и ветеринарных, для лесного, сельского хозяйства, для садоводства и огородничества, для фотографии, для самозащиты; смолы синтетические необработанные, пластмассы необработанные; химические вещества для пайки и закалки металлов; клеи промышленные.
- 02- краски, красители, лаки, красящие вещества; защитные препараты для металлов, древесины; смолы природные необработанные; протравы, разбавители для красок, лаков, закрепители красителей; металлическая фольга, металлы порошковые для художественно-декоративных целей и печати.
- 03 - косметические средства, парфюмерные изделия, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; мыла, зубные пасты, моющие средства для бытовых целей; препараты для чистки, отбеливания, стирки, полирования, абразивной, антистатической обработки; эфирные масла.
- 09 - приборы и инструменты оптические, фотографические,

физические, химические, электрические, для измерения, взвешивания, контроля, регулировки, испытания материалов, анализов, спасания, обучения; аппаратура для записи, воспроизведения, передачи звука или изображения; кассовые аппараты, игровые, торговые автоматы; огнетушители, одежда для защиты от несчастных случаев, излучения, огня; индивидуальные средства защиты при аварии; вычислительные машины, устройства для обработки информации, программное обеспечение вычислительных машин.

12 - транспортные средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; приспособления и устройства для транспортных средств, предохраняющие от буксования, скольжения, противоугонные, сигнальные, для сидения и других целей; чехлы для сидений, наружные; шины, колеса транспортных средств.

14 - благородные металлы необработанные или частично обработанные, их сплавы и изделия из них; драгоценные, полудрагоценные камни, ювелирные изделия, бижутерия; часы, часовые механизмы.

16 - бумага, картон и изделия из них; канцелярские принадлежности, конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; клеи для канцелярских и бытовых целей; материалы для лепки, обучения; фотографии; печатная продукция;

пластмассовые материалы для упаковки; игральные карты; устройства для размножения копий; принадлежности для художников; писчебумажные товары; краски акварельные, типографские; материалы для переплетных работ; шрифты, клише типографские.

18 - кожа, кожкартон, искусственная кожа, изделия из этих материалов; меха, шкуры животных; шорно-седельные изделия; бумажники, сумки, чемоданы; сундуки дорожные; зонты дождевые, солнечные.

20 - мебель, зеркала, рамы для картин, художественные изделия из воска, гипса, пластмасс или дерева; изделия из пробки, камыша, соломы, тростника, ивы, рога, кости, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс.

24 - ткани, текстильные материалы, пластмассовые материалы, заменители тканей; белье постельное, одеяла, покрывала, полотенца, портьеры, скатерти, чехлы для мебели.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

29 - мясо, рыба, птица, мясные экстракты, мясо консервированное, колбасные изделия; овощи и фрукты консервированные, сушеные, замороженные, подвергнутые тепловой обработке, желе, грибы консервированные; молоко и молочные продукты;

- яйца; масла и жиры пищевые; чипсы.
- 30 - кофе, чай, заменители кофе; сахар; мука, крупы пищевые; хлеб, булки, бутерброды; соль, горчица, соусы, уксус, приправы; кукуруза воздушная [попкорн]; пищевой лед.
- 34 - табак, травы курительные; сигары, сигареты, папиросы; спички; зажигалки, пепельницы, портсигары, трубки и прочие курительные принадлежности.
- 35 - реклама; офисная служба; менеджмент, административная деятельность в сфере бизнеса; сбыт товаров через посредников.
- 36 - страхование; финансовые операции, оценки, анализ; операции с недвижимостью; банковские операции; брокерские операции.
- 38 - связь телефонная, телеграфная, радиотелефонная; телевизионное вещание; электронная почта; агентства печати.
- 39 - транспорт; паркование автомобилей, автостоянки платные; организация путешествий, экскурсионных поездок; хранение, упаковка товаров.