

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, 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 26.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ювикс-М», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182435/1, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по заявке № 98700262/50 с приоритетом от 08.01.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.12.1999 за №182435 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНМОРОЖЕННОЕ», Санкт-Петербург в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

На основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак для всех услуг 35 класса МКТУ выдано свидетельство на товарный знак № 182435/1 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Снежная королева», Москва. Соответствующий договор зарегистрирован Роспатентом 21.05.2004 за №5901. В настоящее время исключительное право на товарный знак «Снежная королева» по свидетельству №182435/1 принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Снежная королева ТМ», 125565, Москва, ул. Фестивальная, д. 11А, корп. 4 (далее – правообладатель). В Госреестр 05.08.2008 внесены следующие изменения относительно адреса правообладателя: 127560, Москва, ул. Плещеева, д. 4.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№ 182435/1 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ вследствие его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В дополнении к заявлению от 24.05.2009 были скорректированы требования указанного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182435/1 в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с товарами 06, 11, 20 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака:

– лицензионный договор № 2 от 03.09.2007, зарегистрированный 12.11.2007 №РД0028783, на 4 л. [1];

– свидетельство на товарный знак № 182435 и приложения к нему на 23 л. [2];

– лицензионный договор № 1 от 03.09.2007, зарегистрированный 09.11.2007 №РД0028759, с приложениями на 8 л. [3];

– лицензионный договор № 4 от 03.09.2007, зарегистрированный 09.11.2007 №РД0028760, с приложениями на 7 л. [4];

– лицензионный договор № 3 от 03.09.2007, зарегистрированный 09.11.2007 №РД0028758, с приложениями на 7 л. [5];

– лицензионный договор № 5 от 17.09.2007, зарегистрированный 26.11.2007 №РД0029381, с приложениями на 7 л. [6];

– лицензионный договор № 7 от 01.02.2008, зарегистрированный 17.06.2008 №РД0037351, с приложениями на 6 л. [7];

– лицензионный договор № 6 от 17.09.2007, зарегистрированный 09.11.2007 №РД0028757, с приложениями на 5 л. [8];

– договор подряда № 05/12-5 от 05.12.2005 с приложениями, актами сдачи-приемки, счетами-фактурами и платежными поручениями на 20 л. [9];

– договор № 16/07 от 15.01.2007 на выполнение работ с приложениями, актами сдачи-приемки, счетами-фактурами и платежными поручениями на 24 л. [10];

– договор № 25419 от 23.11.2006 на изготовление и установку наружной рекламы с приложениями, актом, счетом-фактурой и платежным поручением на 10 л. [11];

– агентский договор № АГ-1/07 с приложениями и актами от 22.02.2007 на 35 л. [12];

– чеки, квитанции, ценник, товарная накладная на 7 л. [13];

– фотографии магазинов «Снежная королева» на 2 л. [14];

– договор № Л-15 от 01.03.2008 с приложением № 1 и актом на 8 л. [15];

– договор от 01.10.2008 возмездного оказания услуг по размещению аудиоролика с приложением и актом на 7 л. [16];

– договор № 1201-07/02 от 12.01.2007 на предоставление услуг по распространению и обслуживанию рекламы с приложениями и актами на 23 л. [17];

– договор № 342 от 29.08.2007 на размещение рекламных материалов с приложением и актами на 5 л. [18];

– договор комиссии № К8-04 от 26.03.2008 и товарная накладная на 9 л. [19];

– договор комиссии № К8-02 от 26.03.2008 и товарная накладная на 8 л. [20];

– договор комиссии № К8-01 от 26.03.2008 и товарная накладная на 8 л. [21];

– договор комиссии № К8-03 от 26.03.2008 и товарные накладные с сопроводительным листом на 16 л. [22];

– агентский договор АГ-14/07 от 03.12.2007 с дополнительными соглашениями, актами, счетами-фактурами, актами-отчетами агента, на 146 л. [23];

– договор № 02-ВВ/СМ-08/2006 от 02.04.2007 на 13 л. [24];

– дополнительное соглашение № 46 к агентскому договору № 02СК/СМ2007 от 02.04.2007 с приложениями, актом отчетом агента от 31.12.2008 и фотоотчетом на 93 л. [25];

– дополнительное соглашение № 99 к агентскому договору № 02СК/СМ2007 от 02.04.2007 с приложениями, актом отчетом агента от 01.11.2008 и фотоотчетом на 6 л. [26];

- дополнительное соглашение № 102 к агентскому договору № 02СК/СМ2007 от 02.04.2007 с приложениями, актом отчетом агента от 28.11.2008 на 8 л. [27];
- договор № М87/08 от 16.10.2008 на проведение рекламной компании с приложением и актами сдачи-приемки на 7 л. [28];
- договор № D0285-08 от 20.02.2009 на оказание услуг по размещению рекламы в эфире радиостанций с приложениями, эфирными справками, актом на 43 л. [29];
- телеграмма ООО «Снежная королева ТМ» от 19.05.2008, 28.07.2008, 31.10.2008 на 3 л. [30];
- письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (далее – УФАС МО) от 17.11.2008 № 05-09/36-3078, приказ УФАС МО от 16.12.2008 № 135, решение УФАС МО от 29.01.2009 № 05-03/36-232 на 7 л. [31];
- письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – УФАС РТ) от 11.01.2009 № ЕК-05/23, определение УФАС РТ от 18.03.2009 № ГНЦ-05/1966, приказ УФАС РТ от 16.03.2009 № 01/49-К на 3 л. [32];
- акт к агентскому договору № АГ-14/07 от 03.12.2007 на 24 л. [33];
- акт сдачи-приемки, счета-фактуры на 147 л. [34];
- платежные поручения на 38 л. [35];
- договор на участие в выставке № 327 от 16.02.2009 с приложениями, актом сдачи-приемки, платежным поручением на 7 л. [36];
- дополнительное соглашение № 45 к агентскому договору № 02СК/СМ2007 от 02.04.2007 с приложением, актом-отчетом агента, платежным поручением на 5 л. [37];
- дополнительное соглашение № 8 к соглашению № 02СК/СМ2007 от 02.04.2007, акт сдачи-приемки и платежное поручение на 5 л. [38];
- договор № SQ3-PHD/03-07 от 09.03.2007 с приложениями, актами сдачи-приемки, платежными поручениями на 26 л. [39];
- договор № СК-02-05/08 от 04.05.2008 с приложениями, актами сдачи-приемки и платежным поручением на 12 л. [40];

- уведомления о постановке на учет в налоговых органах на 7 л. [41];
- сведения из сети Интернет с сайта www.snowqueen.ru на 5 л. [42];
- договор на участие в выставке № 151/М от 30.01.2008 с приложением, актами сдачи-приемки, платежными поручениями на 8 л. [43];
- договор № У-7/07 от 01.08.2007 с приложениями, актами и платежным поручением на 16 л. [44];
- договор № ПК/ВМ-02 от 26.03.2008 с приложениями, актами и платежным поручением на 10 л. [45];
- соглашение о реализации подарочных карт № ДП 020408-02 от 02.04.2004 с приложениями, актами и платежным поручением на 11 л. [46];
- договор купли-продажи № 1/2007 от 16.07.2007 и дополнительное соглашение к нему, платежные поручения, товарные накладные на 12 л. [47];
- контракт № 102 от 25.09.2008 распоряжения на перевод денежных средств с отметкой банка о принятии, грузовая таможенная декларация на 11 л. [48].
- устав ООО «Снежная королева ТМ» на 8 л. [49];
- выписка из ЕГРЮЛ от 23.06.2008 в отношении ООО «Снежная королева ТМ» на 13 л. [50];
- выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2009 в отношении ООО «Снежная королева ТМ» на 10 л. [51];
- устав ООО «Вектор менеджмент» на 10 л. [52];
- выписка из ЕГРЮЛ от 02.04.2008 в отношении ООО «Вектор менеджмент» на 3 л. [53];
- выписка из ЕГРЮЛ от 18.11.2009 в отношении ООО «Вектор менеджмент» на 7 л. [54];
- устав ООО «Рекламно-маркетингового агентства «Снежная королева» на 9 л. [55];
- выписка из ЕГРЮЛ от 28.11.2007 в отношении ООО «Рекламно-маркетингового агентства «Снежная королева» на 9 л. [56];

–выписка из ЕГРЮЛ от 18.11.2009 в отношении ООО «Рекламно-маркетингового агентства «Снежная королева» на 9 л. [57];

–акты к договору № Ф-04/2008 от 26.03.2008 от 30.04.2008, платежные поручения, доверенность, переписка на 11 л. [58];

–агентский договор № СК-2/2007 от 03.12.2007 с приложениями и актами отчетами агента на 24 л. [59];

–соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от 18.07.2008 на 2 л. [60];

–договор займа № 1/2008 от 28.03.2008, дополнительные соглашения к нему и платежные поручения на 9 л. [61];

–каталоги «Снежная королева» весна-лето 2007 года и весна-лето 2008 года 2 экз. [62].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы заявления убедительными частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.08.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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.

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

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.

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.

Товарный знак по свидетельству № 182435/1 представляет собой словесное обозначение «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Согласно заявлению ООО «ЮВИКС-М» от 26.08.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №182435/1 в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к товарам 06, 11, 20 классов МКТУ.

Представленные лицом, подавшим заявление материалы показывают, что ООО «ЮВИКС-М» занимается предпринимательской деятельностью по оказанию услуг в сфере розничной продажи товаров (мебели) под обозначением «Снежная королева». Таким образом, представленные материалы иллюстрируют заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении следующих услуг: «демонстрация товаров, сбыт товара через посредников, аукционная продажа», указанных в перечне регистрации №182435/1. В отношении других услуг 35 класса МКТУ представленными материалами заинтересованность не подтверждается.

Учитывая дату (02.09.2008) поступления заявления от 26.08.2008 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака №182435/1 в период с 02.09.2005 по 01.09.2008, включительно.

По информации из Госреестра за обозначенный период времени правообладателем товарного являлись ООО «Группа компаний «Снежная королева» и ООО «Снежная королева ТМ» [2].

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что они подтверждают использование товарного знака для услуг 35 класса МКТУ – демонстрация товаров и сбыт товаров через посредников в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и статьи 1486 Кодекса.

В рассматриваемый период времени товарный знак «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» использовался как правообладателем, так и его лицензиатами в соответствии с зарегистрированными в установленном порядке лицензионными договорами о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 182435/1 ООО «Бизнес-Гарант», ООО «Феличчи», ООО «Де Ла мани», ООО «Виртуале», ООО «Эллет», ООО «Джорг Вэбэр», ООО «Вектор менеджмент» [1, 3-8]. К указанным лицензионным договорам представлены платежные поручения [35].

Использовался товарный знак для индивидуализации услуг по демонстрации товаров и сбыту товаров в рамках единой розничной торговой сети «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» на вывесках магазинов, на ценниках товаров, в наружной рекламе, в аудиорекламе, при размещении рекламных материалов в каталогах, печатных изданиях и сети Интернет [9, 10, 11, 13-16, 18, 35, 42, 62]. Факт оказания лицензиатами услуг 35 класса МКТУ подтверждается чеками [13]. Кроме того, товарный знак по свидетельству № 182435/1 используется в печати правообладателя, проставляемой на документации, связанной с оказанием услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку объём правовой охраны спорного товарного знака определяется общими понятиями «демонстрация товаров, сбыт товара через посредников», коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сохранении регистрации именно в таком объёме, несмотря на то, что правообладатель и лицензиаты специализировались на продаже одежды и аксессуаров для неё.

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 182435/1 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «аукционная продажа» представлены не были. Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет фактических материалов, позволяющих опровергнуть утверждение лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 182435/1 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «аукционная продажа» в установленный срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 182435/1 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

35 – демонстрация товаров; реклама; радиореклама; реклама телевизионная; выпуск, прокат рекламных материалов; рекламные объявления; рекламные тексты; сбыт товара через посредников; управление коммерческими операциями.