

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262292 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «МИР МОРОЖЕННОГО И ХОЛОДА» по заявке №2002724264/50 с приоритетом от 24.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.01.2004 за №262292 на имя НО «Союз мороженщиков России», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 15.08.2008 поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262292 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Правообладатель оспариваемой регистрации на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что товарный знак используется правообладателем при организации выставки «Мир мороженого и холода» ежегодно с 2003 года.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- копии договоров №2464101/06 от 01.09.2006 и №2758/07 от 21.09.2007 о предоставлении выставочных площадей на 43л. [1];
- копии агентских договоров №01 от 20.03.2007 и №08 от 20.03.2006 на 37 [2];

- копия договора участия в выставке №27 от 05.06.2006 на 15 л. [3];
- копия договора подряда №121 от 24.10.2005 на 10л. [4];
- копия договора №041-У5 от 09.12.2005 об оказании услуг по регистрации участников выставки на 8 л. [5];
- договоры №326 от 23.05.2002 и № 54/6 от 20.06.2005 на 16л. [6];
- устав НО «Союз мороженщиков России» на 11л. [7];
- общие условия участия в выставке «Мор мороженого и холода» [8];
- положение о проведении конкурса качества мороженого на 3л. [9];
- информационные и рекламные материалы, касающиеся выставки [10].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.08.2008.

С учетом даты (22.01.2004) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 13.08.2008 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и упомянутые Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче такого заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 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 со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262292 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 13.08.2005 по 12.08.2008, включительно.

Товарный знак по свидетельству №262292 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, образованного из букв «ММХ» и словесного элемента «МИР МОРОЖЕННОГО И ХОЛОДА», выполненного стандартным шрифтом черного цвета.

Документы [6] не входят в период доказывания использования товарного знака, поэтому коллегией они не рассматривались.

В соответствии с договором [1] ОАО «ГАО ВВЦ» предоставляет НО «Союз мороженщиков России» выставочные площади, а также комплекс услуг для проведения на территории ОАО «ГАО ВВЦ» выставки «Мир мороженого и холода - 2007» и «Мир мороженого и холода - 2008». К договорам приложены планы выставочной площади, акты приемки, счета-фактуры и платежные поручения, подтверждающие факт исполнения договоров.

По договорам [2] ООО «Экспо-Айс» по поручению НО «Союз мороженщиков России» обязуется выполнять обязанности устроителя выставок «Мир мороженого и холода - 2007» и «Мир мороженого и холода - 2008», в том числе заключать договоры с участниками выставки и принимать от них денежные средства за участие в выставке. К договорам также приложены, отчеты по исполнению договоров, акты приемки, счета-фактуры и платежные поручения, подтверждающие факт исполнения договоров.

По договору [3] ООО «Экспо-Айс» обязуется предоставить ООО «Рязанское мороженное» выставочную площадь и комплекс услуг в соответствии с Общими условиями участия в выставке [8] «Мир мороженого и холода - 2007». К договору приложены акты приемки, счета-фактуры и платежные поручения, подтверждающие факт исполнения договоров. Имеются также акты и счета за участие в выставке «Мир мороженого и холода - 2008», оплаченные ООО «Башкирское мороженное», однако договор, к которому бы данные акты относились, отсутствует.

Согласно договору [4] ООО «Торговый Дом «Выставочный Сервис» оказывает НО «Союз мороженщиков России» услуги по застройке стандартных стендов для выставки. Договор [5] предусматривает, что ООО «Русском Ай-Ти Системс» оказывает НО «Союз мороженщиков России» услуги по регистрации участников выставки «Мир мороженого и холода - 2006».

Таким образом, правообладатель в срок, установленный Законом для доказывания использования товарного знака, заключал договоры об аренде

выставочных площадей и об оказании услуг по организации и техническому обслуживанию выставки «Мир мороженого и холода», а также договоры с участниками выставки.

Из информационных и рекламных материалов [10], относящихся к ежегодным выставкам «Мир мороженого и холода», следует, что товарный знак использовался правообладателем при оказании услуг по организации выставок с небольшими изменениями, однако внесенные правообладателем изменения (исполнение словесного элемента более крупным шрифтом и расположение его не четко под изобразительным элементом, а с некоторым смещением) являются адаптированием маркировки к условиям рынка и не влияют на различительную способность знака.

В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Что же касается услуг 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; издание книг», то использование товарного знака следует считать недоказанным по следующим причинам.

Как следует из представленных документов, проводимые выставки имели целью продвижение продукции участников, то есть выставка проводилась с коммерческими, а не с культурно-просветительскими целями. В материалах, представленных правообладателем, упоминается организация «Праздника мороженого», однако никаких документов, подтверждающих факт проведения данного мероприятия, а также наличие у него, по утверждению правообладателя, спортивного характера, представлено не было.

В отношении товаров 30 класса МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ «издание книг» доказательства использования правообладателем не представлялись.

В отношении приведенных в особом мнении доводов лица, подавшего заявление, о необходимости ограничения перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых доказано использование товарного знака, следующим образом: «организация выставок в коммерческих и рекламных целях производителей мороженого» нужно отметить следующее. В представленных правообладателем документах, в частности «Ежегоднике Союза мороженщиков России» за 2007-2008 годы и календаре выставок ВВЦ, содержатся указания на то, что в выставках принимали участие не только производители мороженого, но также производители сырья и ингредиентов, технологического и холодильного оборудования, упаковки и специального автотранспорта. Таким образом, у членов коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований ограничивать перечень товаров товарного знака по свидетельству №262292 подобным образом.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №262292 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

Г
(511)

35 - организация выставок в коммерческих или рекламных целях,
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях.