

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее 10.01.2006, о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "СТАРК" по свидетельству №193164 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, на территории Российской Федерации, поданное г-ном Ф.Старком, Франция (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98716039/50 с приоритетом от 01.10.1998 была произведена 25.08.2000 за №193164 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 32, 37, 39 и 42 классов МКТУ на имя ТОО "Научно-производственный центр "СТАРК", 150033, г. Ярославль, Тутаевское ш., 81, кв. 3, впоследствии изменившей наименование и адрес на Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Старк", 150006, г. Ярославль, ул. 2-я Суворовская, 9а (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 01.02.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.04.2006, с приложением копии заявления. В дальнейшем дата заседания коллегии неоднократно переносилась и уведомлением от 24.08.2006 назначена на 26.09.2006.

Правообладатель представил отзыв по мотивам заявления и следующие материалы:

- копия письма от ОАО "Ярославский комбинат "АГРОМЯСО" об объемах выпуска мороженого "Старк" в 2000-2005 годах [1];
- копии меню кафе "Серебряный век", кафе "Встреча", цены 01.10.2004–31.12.2004 и 01.01.2006–31.03.2006, где указано пиво "Старк" (живое, разлив) [2];

- копия утвержденной директором ООО НПЦ "Старк" рецептура пива неосветленного нефильтрованного ТУ 9184-204-05031531 [3];
- копии образцов этикетки для кегов с надписью "пиво "Светлое" нефильтрованное неосветленное" и "пиво "Полутемное" нефильтрованное неосветленное", а также наименования и адреса правообладателя [4];
- копии интернет-распечаток 2006 года с информацией о деятельности ООО НПЦ "Старк" в качестве продавца шин [5];
- копии договора №1 от 01.01.2000, где в качестве исполнителя указано ОАО "Ярославский мясокомбинат", заказчика – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – услуга по изготовлению и упаковке пищевой продукции (в частности, мороженого) [6];
- этикетки мороженого "СТАРК" (пломбир) для использования в 2006 – 2007 годах, где в качестве изготовителя указано ОАО "АГРОМЯСО", заказчика ООО НПЦ "Старк"[7];
- копии контракта №130 от 17.04.1997, где в качестве поставщика указано ООО "Биотехника", покупателя – ЗАО "Предприятие ТЭКО", предмета договора – мини-пивоваренный завод, производительностью 300 литров в сутки и акта сдачи-приемки работ от 02.09.1997 [8];
- копия договора от 26.03.1999, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупатель – ЧП Л.И.Ковалева, предмета договора – пиво светлое "СТАРК" и пиво темное "СТАРК" [9];
- копии сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ29.В09718 со сроком действия с 10.08.1998 по 23.03.1999, где в качестве продукции указано пиво "Светлое нефильтрованное", изготовителя – ТОО НПЦ "Старк", производства – кафе "Встреча", гигиенического сертификата №76.ЯЦ.12.918.П.00396.ж.98 от 23.03.1998, где в качестве продукции указано пиво нефильтрованное неосветленное, изготовителя – ТОО НПЦ "Старк", кафе "Встреча", заключения №1525/03 от 06.03.1998 на согласование открытия производства по варке пива при кафе "Встреча", заявление-декларация ТОО НПЦ "Старк" от 10.08.1998 о безопасности товара [10];

- копия договора аренды №4863-А от 18.03.1997, где в качестве арендодателя указан Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля, арендатора – ТОО НПЦ "Старк", предмета договора – нежилое помещение для использования под кафе и бар [11];
- копия договора аренды №45 от 01.06.2000, где в качестве арендодателя указано ОАО "Автосервисное предприятие "ВОЛГА", арендатора - ООО НПЦ "Старк", предмета договора – нежилое помещение для организации мойки и шиномонтажа [12];
- копии сертификатов соответствия со сроком действия с 1999 по 2002 и с 2002 по 2005 годы, где в качестве услуги указано "хранение автотранспортных средств на платных стоянках", исполнителя – ТОО НПЦ "Старк" [13];
- копии договора №3061/3 от 16.08.2004, где в качестве арендодателя указан Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля, арендатора – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – земельный участок для размещения платной автостоянки, акт приема-передачи земельного участка от 01.11.2004 [14];
- копии договора №167-ОП от 31.08.2005, где в качестве арендодателя указана Ярославская область, представленная Департаментом по управлению государственным имуществом администрации Ярославской области, арендатора – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – автостоянка [15];
- копии договора №116404-и от 03.03.2005, где в качестве арендодателя указан Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля, арендатора – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – земельный участок для эксплуатации временной платной автостоянки, акт приема-передачи земельного участка от 03.03.2005 [16];
- копии договоров за 2003-2005 годы, где в качестве заказчика указано некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "ЛОКОМОТИВ", исполнителя – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – предоставление мест для стоянки автомашин и договора от 01.09.2002 между ОАО "АРЕНА-2000" (заказчик) и ООО НПЦ "Старк" (исполнитель) об обеспечении

- соблюдения правил парковки на стоянках в дни проведения спортивно-культурных мероприятий [17];
- копии договоров за 2001-2005, где в качестве арендодателя указан ООО НПЦ "Старк", арендатора – различные юридические лица, предмета договора – место для стоянки автомобилей, акт приема-передачи земельного участка от 03.03.2005 [18];
 - копия договора от 26.02.2001, где в качестве заказчика указан ЧПА.В.Седов, исполнителя – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – услуге по парковке на автостоянке [19];
 - копия договора от 02.01.2004, где в качестве хранителя указано ООО НПЦ "Старк", поклажедателя – ООО "Единая Европа –Ярославль", предмета договора – хранение автомобилей на автостоянке [20];
 - копия договора №17 от 12.01.2004, где в качестве заказчика указано ООО "ШинТорг", исполнителя – ООО НПЦ "Старк", предмета договора – услуги по охране от третьих лиц, пожаров и гибели автотранспорта на автостоянке [21];
 - копия договоров поставки за 2000-2005 годы, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателей – различные юридические лица, предмета договоров – шины, проволока, жидкость ПМС-400 и т.д. [22];
 - копии договоров за 2006 год, где в где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателей – различные юридические лица, предмета договоров – каучук, автошины [23];
 - копии счетов-фактур за 2000-2004 годы, где в качестве продавца указано ОАО "Агромясо", покупателя – ООО НПЦ "Старк", товара – пломбир "Старк"[24];
 - копии товарных накладных за 2000-2004 годы, где в качестве грузоотправителя указано ОАО "Агромясо", грузополучателя – ООО НПЦ "Старк", товара – пломбир "Старк". [25];
 - копии платежных поручений за 2000-2004 год, где в качестве получателя указано ОАО "Агромясо", плательщика – ООО НПЦ "Старк" [26];

- копии счетов-фактур за 2000-2004 годы, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателя – различные индивидуальные предприниматели на территории Российской Федерации, товара – пломбир "Старк" [27];
- копии товарных накладных за 2000-2004 годы, где в качестве грузоотправителя указано ООО НПЦ "Старк", грузополучателя – различные индивидуальные предприниматели на территории Российской Федерации, товара – пломбир "Старк" [28];
- копии платежных поручений за 2000-2004 год, где в качестве получателя указано ООО НПЦ "Старк", плательщика – различные индивидуальные предприниматели на территории Российской Федерации [29];
- копии товарных накладных за 2000-2005 годы, где в качестве грузоотправителя указано ООО НПЦ "Старк", грузополучателя – ООО "Серебряный век", ООО "Объединение "Старк-сервис", ООО "Старк плюс", товара – пиво или пиво "Старк" и приходных кассовых ордеров [30];
- копии договоров от 2000-2005 годов, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателя – ООО "Серебряный век", ООО "Объединение "Старк-сервис", ООО "Старк плюс" (в кегах, являющихся возвратной тарой), предмета договора – пиво светлое "СТАРК" и пиво темное "СТАРК" [31];
- копия договора от 01.07.2000, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателя – ОАО "Автосервисное предприятие "ВОЛГА", предмета договора – автошины [32];
- копии акта приема-передачи имущества от 01.06.2000, счетов-фактур за 2000-2004 годы, где в качестве продавца указано ОАО "Автосервисное предприятие "ВОЛГА", покупателя – ООО НПЦ "Старк", товара – аренда нежилого помещения, платежных поручений за 2003-2004 годы [33];
- копии счетов-фактур за 2000-2002 годы, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателя – ОАО "Автосервисное предприятие "ВОЛГА", товара – автошины, товарных накладных за 2000-2002 годы, акты взаиморасчетов за 2000-2002 годы [34];

- копии сертификатов соответствия со сроком действия с 2006 по 2009 годы, где в качестве услуги указано "хранение автотранспортных средств на платных стоянках", исполнителя – ООО НПЦ "Старк" [35];
- копии квитанций за парковку автомобилей от 07.04.2006 и 01.08.2006 [36];
- копии счетов-фактур за 2000-2005 годы, где в качестве продавца указано ООО НПЦ "Старк", покупателя – различные юридические лица на территории Российской Федерации, товара – автошины, проволока, товарных накладных за 2000-2005 годы, платежных поручений за 2000-2001 годы [37];
- А.Хлестунов. Шины России.Каталог шин и колес российского рынка, ООО "Боцман ру", г. Томск, 2005, с. 67-71 [38];
- журнал "Авто Трио", №2, 2003, с. 45 [39];
- фотографии рекламных щитов с изображением шин или информацией о шинах и надписью "СТАРК" [40];
- календари 2002 года и рекламный листок 2005 года с изображением шин или информацией о шинах, а также с надписью "СТАРК" [41];
- визитки с изображением шин или информацией о шинах, а также с надписью "СТАРК" [42];
- фотографии вывесок, с надписью "ООО НПЦ "СТАРК" ПАРКОВКА круглосуточная" [43];
- фотографии разливного устройства, кружек и стаканов с надписью "СТАРК" [44];
- фотография кеги с наклейкой "СТАРК" [45];
- клише этикетки мороженого "СТАРК" (пломбир) для использования в 2004 – 2005 годах, где в качестве изготовителя указано ОАО "АГРОМЯСО", заказчика ООО НПЦ "Старк"[46];
- копия договоров за 2000-2004 годы, где в качестве исполнителя указано ОАО "Полиграфия", заказчика – ОАО "Агромясо", предмета договора – печать салфеток-этикеток на мороженое [47];

- копии актов и счетов-фактур за 2002-2004 годы по возмещению ООО НТЦ "Старк" расходов ОАО "Агромясо" за этикетки "СТАРК", платежных поручений за 2002-2004 [48];
- копия договора №3 от 11.01.2000, где в качестве агента указано ОАО "Ярославский мясокомбинат", заказчика – ООО НТЦ "Старк", предмета договора – размещение заказов (заключение договоров) на изготовление этикеток для мороженого "Старк" [50].

Кроме того, в ходе заседания коллегии представителем правообладателя на обозрение коллегии были представлены пивной бокал и пивная кружка с надписью "СТАРК".

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

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее – Закон), 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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 настоящего Закона.

С учетом даты поступления заявления рассматриваемый период времени включает промежуток с 10.01.2001 по 10.01.2006.

Относительно материалов, представленных правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака "СТАРК" для товаров 29 класса МКТУ "молоко и молочные продукты", необходимо отметить следующее.

Этикетки мороженого [7] и не могут быть приняты во внимание, т.к. предназначены для использования в промежуток времени, не подпадающий под рассматриваемый период.

Материалы [1], [24]- [29], [46] доказывают факт выпуска мороженого (пломбира) "СТАРК" на территории Российской Федерации по заказу ООО НТЦ "Старк", являющегося правообладателем товарного знака "СТАРК" по свидетельству №193164.

При этом изготовление мороженого (пломбира) не предполагает переработку молока, т.е. получение молочного продукта. Мороженое лишь включает молоко в свой состав в качестве одного из компонентов (на клише этикетки [46] указан состав мороженого). Этот вывод подтверждается тем, что товар "мороженое" отнесен МКТУ к 30 классу, а имеющийся в перечне свидетельства №193164 товар "молоко и молочные продукты" – к товарам 29 класса.

Таким образом, можно констатировать, что правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака "СТАРК" в отношении товаров 29 класса МКТУ "молоко и молочные продукты".

Относительно материалов, представленных правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака "СТАРК" для товара "пиво", необходимо отметить следующее.

Анализ материалов [2], [3], [8], [10], [30], [31], [44] показал, что правообладатель не производит пива с названием "СТАРК", а оказывает услуги по разливу сваренного им пива в кружки и в кеги в принадлежащем ему кафе "Встреча" под товарным знаком "СТАРК".

Договор [9] не может быть принят во внимание, т.к. дата его заключения не попадает под рассматриваемый период времени и его выполнение не доказано.

Как следует из документов [3] и [10], пиво, сваренное правообладателем, не носит оригинального наименования "пиво "СТАРК". Согласно рецептуре [3] на установке (мини пивной завод), поставленный по контракту [8]), размещенной в кафе

"Встреча", производится "пиво нефилтрованное". При этом данная рецептура не зарегистрирована в Министерстве сельского хозяйства в качестве наименования нового товара, выведенного на рынок. Гигиенический сертификат и сертификат соответствия за 1998 год [10] удостоверяют официальную возможность продажи товара "пиво нефилтрованное", но не "пива "СТАРК".

Здесь следует отметить, что правообладателем не представлено сертификатов соответствия, срок действия которых входит в рассматриваемый период времени, и, следовательно не подтверждена официальная возможность приготовления какого-либо пива.

Кроме того, согласно процитированному выше требованию пункта 1 статьи 22 Закона, использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака.

При этом правообладателем не представлено этикетки, на которой был бы указан товарный знак "СТАРК": образцы этикеток для кегов [4] содержат указание наименований "пиво темное", "пиво светлое", но не "пива "СТАРК", а фотография кеги с наклейкой "СТАРК" [45] не может быть принята во внимание, поскольку не приведен договор на заказ наклеек (с условием его выполнения), позволяющий судить о том, с какой даты данные наклейки используются (данный материал приобщен к протоколу коллегии ППС от 26.09.2006) и используются ли они именно правообладателем (поскольку данная наклейка не является этикеткой, на ней нет указания наименования производителя, даты выпуска и срока годности напитка).

Таким образом, можно констатировать, что правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака "СТАРК" в отношении товара 32 класса МКТУ "пиво".

Относительно использования товарного знака "СТАРК" для услуг 37 класса МКТУ "мытьё транспортных средств; техническое обслуживание транспортных средств на автозаправочных станциях", необходимо отметить следующее.

Наличие договора аренды помещения для организации мойки и шиномонтажа [12], выполнение которого подтверждено документами [33], не свидетельствуют о факте оказания услуг, а подтверждают лишь проведение подготовительных действий

для обеспечения возможности их оказания. Кроме того, в документах [12] и [33] отсутствует информация об оказании услуг под товарным знаком "СТАРК", а также о том, что арендованное помещение является автозаправочной станцией.

Таким образом, можно констатировать, что правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака "СТАРК" в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Относительно материалов, представленных правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака "СТАРК" для перечня услуг 39 класса МКТУ: "услуги по паркованию автомобилей и предоставлению мест на платных автостоянках" необходимо отметить следующее.

Анализ документов [13]-[21] показал, что правообладатель имел официальную возможность предоставления этих услуг (сертификат [13]) и заключил большое количество соответствующих договоров. Однако выполнение данных договоров не подтверждено какими-либо материалами. При этом наличие сертификатов со сроком действия с 2006 по 2009 [35] и квитанций за парковку автомобилей [36] (хотя они и не подпадают под рассматриваемый промежуток времени), подтверждает добросовестное намерение правообладателя оказывать данные услуги.

Однако, при этом, правообладателем не представлены материалы, свидетельствующие как о факте оказания услуг по парковке автомобилей и предоставлению мест на платных автостоянках, так и об оказании данных услуг под товарным знаком "СТАРК" (на фотографиях вывесок [43] имеется лишь указание официального названия владельца парковки).

Таким образом, можно констатировать, что правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака "СТАРК" в отношении товара 39 класса МКТУ "услуги по паркованию автомобилей и предоставлению мест на платных автостоянках".

Относительно материалов, представленных правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака "СТАРК" для перечня услуг 42 класса МКТУ "кафе, рестораны, реализация товаров".

Материалы [5], [22], [23], [32], [34] доказывают факт оказания правообладателем услуги по реализации товаров (автошин), а рекламные материалы [37] - [42]

свидетельствуют о том, что данная услуга оказывается под товарным знаком "СТАРК". При этом тот факт, что в проанализированных рекламных материалах слово "СТАРК" напечатано другим шрифтом не меняет его существа, т.к. данное обстоятельство не влияет на восприятие товарного знака в целом.

Что касается услуг "кафе, рестораны", то договор [11] подтверждает факт аренды правообладателем помещения для использования под кафе и бар. Однако, при этом ни в одном из перечисленных выше документов [1]- [50] не фигурирует учреждение общественного питания с названием "СТАРК" (например, кафе, где установлена установка для варки пива, называется "Встреча").

Кроме того, следует отметить, что ни в одном из перечисленных выше документов [1]- [50] не содержится информации об остальных товарах и услугах 29, 32, 39 и 42 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 10.01.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака "СТАРК" по свидетельству №193164 в отношении всех товаров и услуг 29, 32, 37 и 39 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ: гостиницы, инженерные работы конструкторские, конструкторские работы для строительства, кафе, рестораны, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».**

42 класс- реализация товаров