

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 14.03.2008, поданное по поручению испанской компании МЕРКАДОНА, С.А. (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МЕРКАДОНА» по заявке №2003718672/50 с приоритетом от 26.09.2003 произведена 24.09.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №275678. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Метроном АГ», 117485, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 37 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 04.12.2007 за №РД0029747, товарный знак уступлен компании Кей Ритейл Технолджис Лимитед, 28 Айриш Таун, Гибралтар (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 14.03.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлена корреспонденция от 24.03.2008 с приложением копии заявления.

Правообладателем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам 08.06.2009 и 20.07.2009 были представлены документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака в исследуемый период, а именно:

- нотариально заверенная копия устава ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», утвержденного 02.12.2008 [1];

- нотариально заверенная копия устава Кей Ритейл Технолджис Лимитед [2];

- копия договора подряда №15-090-5 от 29.05.2007 и спецификация к нему [3];

- приложение №22 от 06.03.2008 к договору подряда №15-090-5 [4];

- акт №00000238 от 10.03.2008 [5];

- счет-фактура №00000246 от 10.03.2008 [6];

- фотографии торговых залов ТРЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1; ТЦ «Мегаполис», пр-т Андропова, д.8; ТЦ «Спектр», Новоясеневский пр-т, д.1; ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, д. 16А; ТЦ «Лига», г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5; ТЦ «Золотой Вавилон», ул. Декабристов, д.12 [7];

- копия договора №33-1/ИФ от 18.02.2008 и приложение №1 от 18.02.2008 к нему [8];

- акт сдачи-приемки работ (изготовление дизайн-макета, печати бланков с использованием товарного знака «Меркадона») от 28.02.2008 к приложению №01 от 18.02.2008 [9];

- акт №00000230 от 30.05.2008 на изготовление дизайн-макета, бланков [10];

- счет-фактура №00001043 от 30.05.2008 [11];

- бланки ЗАО «Торговый дом «Перекресток» с обозначением «Меркадона» [12];

- приложение №10 к договору подряда №01-6/3422-2000 от 16.02.2009 [13];

- акт №00000246 от 25.05.2009, счет-фактура №00000416 от 25.05.2009, счет-фактура №00000415 от 26.05.2009 и товарно-транспортная накладная №39 от 25.05.2009 [14];

- приложение №25 к договору подряда №01-6/7260-ТД от 01.11.2008 [15];

- акт №00000301 от 25.05.2009, счет-фактура №00000477 от 25.05.2009, счет-фактура №00000476 от 25.05.2009 и товарно-транспортная накладная №42 от 25.05.2009 [16];

- материалы статей из сети Интернет [17];

- копия договора уступки и материалы с официального сайта Роспатента [18];

- копия решения суда №КА-А40/9357-07 от 08.10.2007 [19];

- копия статьи журнала «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» №7/2009 [20];

- копия книги отзывов и предложений за период с 02.11.2006 по 17.05.2008 и копия графика работ сотрудников гипермаркета Перекресток за март 2008 [21];

- нотариально заверенная копия устава Перекресток Холдингс Лимитед [22];

- копия реестра членов и книга учета акций правообладателя [23];

- копия выписки из реестра акционеров ТД Перекресток [24];

- список аффилированных лиц ТД Перекресток [25];

- копии решений судов [26];

- письмо директора Перекресток Холдингс Лимитед [27];

- компакт-диск с видеосъемкой в магазине «Перекресток» (адрес: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1, ТРЦ «XL» [28];

- сведения о товарообороте отделов МЕРКАДОНА [29];

- платежное поручение №633 от 03.03.2009 по счету 42 от 11.02.2009, счет №42 от 11.02.2009, платежное поручение №739 от 23.10.2008 по счету №801 от 25.04.2008 [30].

Кроме того, в дополнение к вышеупомянутым документам [1] - [30] на заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2009, правообладатель представил свой отзыв с пояснениями, касающимися использования товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель совместно с ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и рядом других компаний входит в группу X5 Retail Group N.V. – ведущую российскую национальную сеть супермаркетов и гипермаркетов, таких как «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»;

- с целью расширения бизнеса компания X5 Retail Group N.V. осуществила покупку компании Метрономъ АГ, являющуюся владельцем товарных знаков «Меркадо», «Меркадона», «Меркадо-фарм»;

- компания Кей Ритейл Технолоджис Лимитед, на имя которой был зарегистрирован договор об уступке товарного знака «МЕРКАДОНА», использует товарный знак посредством аффилированной компании ЗАО «Торговый дом «Перекресток» для продвижения товаров в отделах женской одежды и белья гипермаркетов/супермаркетов торговых сетей X5 Retail Group N.V.;

- судами (в частности Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.10.2007 №КА-А40/9357-07) и специалистами отдела судебного представительства ФГУ ФИПС Роспатента (например, в статье А. Сычева, Т. Кольцовой «Особенности доказывания использования знака обслуживания» журнала «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», №7/2009) признается, что ввиду специфики услуг способы их маркировки отличны от товаров и, следовательно, ключевыми являются представляемые правообладателем документы, свидетельствующие о фактическом оказании услуги путем воспроизведения знака обслуживания на эмблемах, фирменных бланках и т.п.;

- подтверждением использования знака «МЕРКАДОНА» в качестве вывески отдела женской одежды и белья в гипермаркете «Перекресток», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1 (Ярославское шоссе, 1 км МКАД) являются договор и соответствующие приложения к нему, акт сдачи-приемки

работ по монтажу вывески по указанному адресу, счет-фактура, материалы, подтверждающие расположение гипермаркета на Ярославском шоссе, Книга отзывов и предложений вышеназванного гипермаркета, свидетельствующая о бесперебойной работе магазина в период по 17 мая 2008 г., графики выхода на работу сотрудников гипермаркета «Перекресток» за май 2008 г., а также использование знака обслуживания на фирменных бланках;

- использование знака обслуживания в названии отдела супермаркета, а именно, на вывеске соответствующего отдела супермаркета, является законным и достаточным доказательством оказания потребителям услуги с использованием знака обслуживания в отношении следующих услуг: продвижение товаров (для третьих лиц), демонстрация товаров, оформление витрин;

- использование товарного знака «МЕРКАДОНА» и введение его в гражданский оборот осуществляется под контролем правообладателя через аффилированную компанию ЗАО «Торговый дом «Перекресток». ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и компания Кей Ритейл Технолджис Лимитед (правообладатель) являются дочерними компаниями Перекресток Холдинг Лимитед, владеющей 100% пакетом акций ТД «Перекресток» и правообладателя, что является достаточным для подтверждения использования товарного знака. Такая позиция подтверждается и судебной практикой (например, Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 10.12.2008 г. по делу №14996/08, а также Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2005 по делу №КА-А40/8315-05);

- контроль правообладателя за деятельностью ТД «Перекресток» осуществляется также непосредственно руководителем компании Кей Ритейл Технолджис Лимитед, одновременно с должностью директора данной компании, занимающим должность заместителя директора компании ПерекрестокХолдингс Лимитед;

- правообладатель активно развивает товарный знак «МЕРКАДОНА» и на сегодняшний день отделы женской одежды функционируют в ряде

магазинов X5 Retail Group N.V. в Москве и Московской области: ТЦ «Мегаполис», пр-т Андропова, д.8; ТЦ «Спектр», Новоясеневский пр-т, д.1; ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, д. 16А; ТЦ «Золотой Вавилон», ул. Декабристов, д.12; ТЦ «Лига», г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5; ТРЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1;

- об активном использовании знака свидетельствуют также приложения к договору подряда от 01.11.2008 и 16.02.2009, а также выполнение работ по изготовлению и монтажу элементов оформления магазинов «КАРУСЕЛЬ», а также сведения о товарообороте отделов «МЕРКАДОНА» торговых сетей «ПЕРЕКРЕТОК» и «КАРУСЕЛЬ» в Москве и Московской области.

В связи с изложенным правообладателем изложена просьба отказать в удовлетворении заявления от 14.03.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678 в полном объеме.

Представитель лица, подавшего заявление, ознакомленный в установленном порядке с отзывом правообладателя, на заседании коллегии 20.07.2009, представил свои доводы относительно использования товарного знака «МЕРКАДОНА», которые сводятся к следующему:

- документы, представленные правообладателем товарного знака «МЕРКАДОНА», не раскрывают связи между правообладателем и ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;

- правообладатель не является единственным учредителем ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;

- список аффилированных лиц представлен на 30.06.2009;

- в отношении правообладателя указано, что оно «... принадлежит к той группе, к которой принадлежит ... ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Соответственно, прямой непосредственной связи между правообладателем и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» нет;

- пункт 3 (ii)(a) учредительного договора компании правообладателя устанавливает: ... компания уполномочена ... приобретать, продавать... товарные знаки, предоставляя любые исключительные или неисключительные

права ... и использовать ... или предоставлять лицензии...». Соответственно, правообладатель не обладает правом передавать право использования товарными знаками под своим контролем, а может только передавать права по использованию товарных знаков через лицензионные договора;

- в материалах, представленных правообладателем товарного знака, представлен товарный знак, отличающийся от товарного знака по свидетельству №275678, выполненного стандартным шрифтом кириллицы. Обозначение, представленное в договорах, является комбинированным и выполнено таким образом, что визуально слово делится на две части: «Меркад» и «ОНА», выполненные в зеленом и красном цвете соответственно. Таким образом, обозначение воспринимается как сочетание слов «МЕРКАДО» (по-испански «рынок») и местоимения «она». Изменения, внесенные в обозначение, существенно влияют на его различительную способность. Безусловно, что товарный знак по свидетельству №275678 и данное обозначение отличаются в целом по графическим и фонетическим признакам;

- в материалах, представленных правообладателем товарного знака, отсутствует документ (договор, контракт, соглашение или т.п.), в соответствии с которым товарный знак использовался под контролем правообладателя. Также отсутствуют документы о распределении прибыли или убытков от такого использования;

- правообладатель товарного знака не представил доказательств использования средства индивидуализации «МЕРКАДОНА». Использование вывески с этим словом не создает у потребителей связи этого слова с работой магазинов «Перекресток»;

- сведения о товарообороте отдела «Меркадона» касаются, в частности, таких товаров как шторы для ванн, полотенца, подушки, накидки на табурет, в то время как правообладатель товарного знака утверждает, что знак используется только для отдела женской одежды, что свидетельствует о недостоверности сведений о товарообороте.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты 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 настоящего 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.

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 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.

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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

С учетом даты (14.03.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 14.03.2005 по 13.03.2008 включительно.

Товарный знак «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является компания Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед, Гибралтар.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

В качестве доказательств использования товарного знака «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678 правообладателем представлены приложение №22 [4] к договору подряда №15-090-5 от 06.03.2008 [3], заключенного ЗАО «Торговый дом «Перекресток» с ООО «Р.А. Другое Пространство» на изготовление рекламной конструкции «Меркадона». Однако счет №42 от 11.02.2009 и платежное поручение №633 от 03.03.2009 к этому счету [30] имеют даты почти на год позднее исследуемого периода, поэтому указанный договор не может служить доказательством использования

товарного знака по свидетельству №275678 в период с 14.03.2005 по 13.03.2008 включительно.

За рамки исследуемого периода также выходят представленные документы [10] - [16], касающиеся выполнения работ в гипермаркете «Карусель» по изготовлению рекламной конструкции «Меркадона». С исследуемым периодом не представляется возможным соотнести фотографии [17], сделанные в торговых залах ТРЦ «XL», г. Мытищи, ТЦ «Мегаполис», ТЦ «Спектр», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Лига», г. Химки, и ТЦ «Золотой Вавилон» и содержимое компакт-диска [28], поскольку они не содержат соответствующих дат.

Документы [8] - [12], связанные с изготовлением бланков ЗАО «Торговый дом «Перекресток», на которые нанесено обозначение «Меркадона», описанное выше, не могут считаться надлежащим доказательством использования знака обслуживания по свидетельству №275678 без подтверждения действительного оказания услуг. Кроме того, платежное поручение №739 от 23.10.2008 за печать бланков «Меркадона» [30], а также акт №00000230 от 30.05.2008, счет-фактура №00001043 от 3.05.2008, свидетельствующие об исполнении договора №33-1/ИФ на изготовление бланков, выходят за рамки исследуемого периода.

Представленная правообладателем книга жалоб и предложений [21], возможно, и свидетельствует о бесперебойной работе гипермаркета Перекресток, однако не содержит ни одного упоминания об отделе «Меркадона», относящегося к исследуемому периоду.

Сведения о товарообороте отдела «Меркадона» в ТЦ «Перекресток», г. Мытищи [29] также не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №275678, поскольку не подтверждены соответствующими финансовыми документами, свидетельствующими об оказании услуг по продвижению товаров.

Кроме того, согласно представленным документам введение в гражданский оборот обозначения «Меркадона» осуществлялось не напрямую правообладателем – компанией Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед, а ЗАО

«Торговый дом «Перекресток». В этой связи следует отметить, что ссылка правообладателя на аффилированность лиц ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед не подтверждается представленными документами [1], [2], поскольку утверждение новой редакции Устава ЗАО «Торговый дом «Перекресток» [1] состоялось позднее даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в связи с чем не представляется возможным установить данные о ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в период, подлежащий рассмотрению. Также правообладателем не представлено фактических данных, иллюстрирующих, каким образом осуществляется контроль правообладателем за деятельностью ЗАО «Торговый дом «Перекресток» по использованию товарного знака «МЕРКАДОНА».

Что касается довода лица, подавшего заявление, о том, что товарный знак «МЕРКАДОНА» используется правообладателем не в том виде, как он был зарегистрирован, а со значительными изменениями, влияющими на его различительную способность, то они, по мнению коллеги Палаты по патентным спорам, являются неубедительными. Несмотря на то, что в представленных правообладателем документах [4], [17], [28] обозначение «МЕРКАДОНА» выполнено в оригинальной графической манере, оно, тем не менее, вполне читаемо и воспринимается именно как «МЕРКАДОНА», поэтому можно сделать вывод о том, что данное обозначение выполнено с изменением отдельных элементов, не меняющих существа знака.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №275678 в исследуемый период времени.

Также необходимо отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2009 поступило особое мнение Патентного поверенного Ляпунова И.В. по результатам рассмотрения на заседании коллегии 20.07.2009 заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275678. Доводы особого мнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление – компания МЕРКАДОНА С.А., оперирует сетью одноименных супермаркетов, занимающих лидирующее место в сфере розничной торговли Испании. Супермаркеты «MERCADONA» широко известны, в том числе и в России, благодаря развитию туризма в Испанию. Известность компании МЕРКАДОНА С.А., а также факт международной регистрации №544003 знака «MERCADONA» еще в 1989 г., подтверждают то, что российские потребители ассоциируют данный знак только с компанией МЕРКАДОНА С.А. Регистрация товарного знака по свидетельству №275678 на имя Кей Ритейл Технолджис Лимитед препятствует распространению действия принадлежащего компании заявителя исключительного права на товарный знак «MERCADONA» на территорию Российской Федерации. Кроме того, в случае открытия супермаркета «МЕРКАДОНА» компанией Кей Ритейл Технолджис Лимитед потребители будут введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- товарный знак по свидетельству №275678 не выполняет функцию индивидуализации услуг, поскольку не существует супермаркета «МЕРКАДОНА». Размещение вывески «Merkadona» в магазинах «перекресток» не является оказанием услуг 35 класса МКТУ, т.к. для потребителей услуги оказываются под обозначением «Перекресток». Название отдела не дает оснований полагать, что услуги оказываются под товарным знаком «Merkadona», поскольку оплата покупок совершается на кассе магазина «Перекресток», следовательно услуги 35 класса МКТУ оказываются под товарным знаком «Перекресток»;

- в документах, представленных правообладателем, представлено обозначение, отличающееся от товарного знака по свидетельству №275678. Изменения, внесенные в обозначение, существенно влияют на его различительную способность, что подтверждается также практикой Роспатента при рассмотрении ходатайств о внесении изменений в заявленное обозначение (см., например, отказы о внесении изменений в обозначения по заявкам №2008739780/50 и №2007716042/50);

- между правообладателем и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» не заключены лицензионные договоры на использование товарного знака по свидетельству №275678. Представленные учредительные документы ЗАО «Торговый дом «Перекресток» не подтверждают факт использования товарного знака под контролем правообладателя. В указанных документах не показана схема распределения прибыли (убытков) между юридическими лицами. В представленных документах также не отражено то, что ЗАО «Торговый дом «Перекресток» уполномочен изменять используемый им товарный знак по свидетельству №275678. Как следует из учредительных документов правообладателя, Гибралтарская компания Кей Ритейл Технолоджис Лимитед владеет ЗАО «Торговый дом «Перекресток» не напрямую. Между этими аффилированными лицами не заключен договор об использовании рассматриваемого товарного знака;

- сведения о реализации товаров в отделе «Меркадона» в гипермаркете в г. Мытищи не могут считаться доказательствами использования знака, поскольку опровергают заявление правообладателя о том, что «Меркадона» - это отдел женской одежды в магазине «Перекресток», поскольку среди прочих товаров встречались товары, не являющиеся женской одеждой (полотенца, постельное белье, чехлы для табуретов и т.п.);

- представленный на заседании коллегии документ, свидетельствующий об изготовлении бланков «Меркадона», не подтверждает факт использования услуг 35 класса МКТУ, в том числе при реализации товаров. Все товары, реализуемые супермаркетами «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка» и т.п. сопровождаются чеками, счетами-фактуры, накладными указанных лиц. Юридического лица «Меркадона» не существует;

- в приложении к договору №15-090-5 говорится о создании рекламной конструкции «МЕРКАДОНА», но не об оказании под этим обозначением услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, в этом документе не

указано назначение данной конструкции и какие именно услуги оказываются с использованием данной конструкции;

- после окончания заседания коллегии по рассмотрению заявления от 14.03.2008, один из членов коллегии, участвующий в заседании, оказал консультационные услуги представителям правообладателя о их возможных шагах и дальнейших действиях по данному делу, что противоречит принципам справедливости и равноправия сторон.

Анализ особого мнения лица, подавшего заявление, показал, что оно не содержит принципиально новых доводов, отличных от ранее представленных на заседании коллегии 20.07.2009 (приложения 2, 3 к протоколу заседания коллегии от 20.07.2009) и учтенных коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275678. Также следует отметить, что вопрос о введении потребителя в заблуждение фактом регистрации товарного знака по свидетельству №275678 не является предметом разбирательства по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Что касается неэтичного поведения одного из членов коллегии Палаты по патентным спорам после проведения заседания, то обсуждение подобного факта также выходит за рамки рассмотрения конкретного вопроса об использовании товарного знака.

Кроме того, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2009 поступила жалоба Патентного поверенного Гуляевой Н.С. по результатам рассмотрения на заседании коллегии 20.07.2009 заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275678, в которой содержится просьба не утверждать решение коллегии Палаты по патентным спорам в связи с несоответствием вывода коллегии фактическим обстоятельствам дела.

Доводы жалобы сводятся к следующему:

- правообладатель совместно с ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и рядом других компаний входит в группу X5 Retail Group N.V. – ведущую российскую сеть супермаркетов и гипермаркетов «Пятерочка»,

«Перекресток», «Карусель». С целью расширения бизнеса компания X5 Retail Group N.V. осуществила покупку компании Метрономъ АГ, являющуюся владельцем товарных знаков «Меркадо», «Меркадона», «Меркадо-фарм». Товарный знак «МЕРКАДОНА» успешно развивается и уже стал узнаваем покупателям сети супермаркетов «Перекресток» и «Карусель». На сегодняшний день отделы МЕРКАДОНА функционируют в ряде магазинов X5 Retail Group N.V. в Москве и Московской области;

- учитывая темпы роста национальной розничной сети X5 Retail Group N.V. и стратегию развития серии товарных знаков «Меркадо», «Меркадона», «Меркадо-фарм» в качестве названий магазинов и/или отделов магазинов нельзя исключить риск введения в заблуждение потребителей в связи с появлением на рынке одноименной розничной сети иностранного заявителя;

- на заседании коллегии 20.07.2009 были представлены материалы, подтверждающие бесперебойную работу гипермаркета «Перекресток» в г. Мытищи, в котором размещается отдел под вывеской «Меркадона». Вопрос более детального освещения финансовых отношений, касающихся изготовления и монтажа вывески «Меркадона» может быть проиллюстрирован следующими документами: приложение №22 к Договору подряда №15-090-5; акт №00000238 от 10.03.2008; счет-фактура №00000246 от 10.03.2008; счет №42 от 11.02.2009; письмо Генеральному директору ООО «Р.А. Другое Пространство» от 29.05.2009 касающихся денежных средств по счету №42 от 11.02.2009; акт №00000047 от 11.02.2009.

Анализ жалобы правообладателя показал, что в ней не содержится какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах отзыва правообладателя, представленного на заседаниях коллегии 08.06.2009 и 20.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МЕРКАДОНА» по свидетельству №275678 полностью.