

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 20.10.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Перекресток», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203850 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «Walrus» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.07.2001 за №203850 по заявке №99719776/50 с приоритетом от 25.11.1999 на имя Юлии Владимировны Терещенко, для товаров/услуг 25, 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Срок действия регистрации истекает 25.11.2009.

В соответствии с данными Госреестра исключительное право на товарный знак по свидетельству №203850 было уступлено Шафиеву Александру Викторовичу (далее - правообладатель). Соответствующий договор зарегистрирован в Роспатенте 22.08.2008, регистрационный №РД0040002.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.10.2007, требования которого были уточнены на заседании коллегии 03.08.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203850 в отношении всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- производство обуви Терещенко Ю.В. осуществлялось в арендованном для этой цели помещении по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 6-8-10а, что подтверждается долгосрочным договором аренды от 01.01.2001;

- работы, связанные с изготовлением обуви (заготовок верха обуви), выполнялись физическими лицами на основании договоров подряда;

- приобретение ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. расходных материалов для изготовления обуви подтверждается накладными и счетами-фактурами;

- согласно договорам ПЮОЮЛ Терещенко Ю.В. поручала ООО «Меркурий ТВ» и ПБОЮЛ Терещенко В.В. произвести из заготовленных ею полуфабрикатов обувь и передать эту обувь ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. для последующей упаковки и реализации;

- доказательством того, что ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. осуществлялось изготовление обуви, является Патент АА 61 729713, выданный ГНИ, дающий право на применение упрощенной системы налогообложения именно при производстве обуви;

- идентификация реализуемой ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. обуви обеспечивалась путем маркировки самой обуви и нанесением реквизитов на упаковку обуви;

- производимая и реализуемая обувь упаковывалась ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. в коробки с товарным знаком;

- договорами и бухгалтерской документацией подтверждается размещение заказов на изготовление обуви, а также ее реализация в специализированных магазинах обуви WALRUS;

- в соответствии с договором отчуждения, зарегистрированным в 2008 году, правообладателем исключительных прав на товарный знак является Шафиев А.В., который в настоящее время сделал соответствующие приготовления для использования товарного знака в полном объеме;

- товарный знак давно известен не только в городе Ростов-на-Дону, но и за его пределами;

- представительства обувной компании существуют в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, а обувь с товарным знаком реализуется в 137 городах Российской Федерации.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы, касающиеся использования оспариваемого знака:

- Патент на право применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица №АА 61 729713, на 1 л. [1];

- корпоративное информационное издание компании «WALRUS» №7 декабрь 2008, 1 экз. [2];

- платежные поручения за обувь для последующей переработки №128 от 02.09.2008, №1 от 05.01.2003, №031 от 07.03.2003, №42 от 19.03.2003, на 5 л. [3];

- договор №10/1 от 22.11.2006 между ЗАО «Телеком-Азов» и ООО «Меркурий-ТВ» на производство и размещение видеоматериала в эфире телеканала г. Ростов-на-Дону и Ростовской области, на 3 л. [4];

- договор №71/08 от 05.06.2008 между ИП Казачковой О.С. и ИП Шафиевым А.В. на оказание услуг по изготовлению плаката на баннерной основе, на 3 л. [5];

- договор №10 от 09.03.2005 между ООО «Студия Аверс» и ООО «Меркурий ТВ» на изготовление полиграфической продукции (буклетов), на 2 л. [6];

- договор №123 от 28.11.2005 между ООО «Студия Аверс» и ООО «Меркурий ТВ» на изготовление полиграфической продукции (календарей), на 4 л. [7];

- рекламный проспект обувной компании «WALRUS» осень-зима 2006/2007, на 1 л. [8];

- договор №44ТП от 23.06.2006 между Государственным автотранспортным предприятием Администрации Ростовской области и ООО «Меркурий - ТВ» на изготовление полиграфической продукции, товарная накладная №377 от 18.07.2008, Акт №Т0000001 от 18.07.2006, на 4 л. [9];

- договор №155 от 17.05.2006 на участие ООО «Меркурий - ТВ» в конкурсе «Лучшие товары Дона» всероссийской программы «100 лучших товаров России», Акт №000210, на 2 л. [10];

- договор №520 от 30.03.2005 между ООО «ТелеСемь» в Краснодаре и ООО «Меркурий - ТВ» на размещение рекламных материалов в газете, на 4 л. [11];

- договор №12 от 12.04.2006 между ООО МЦ «Российский Деловой Реестр» и ООО «Меркурий - ТВ» на публикацию в «Российской Деловом Реестре» объема информации, Акт №136 от 03.07.2006, на 2 л. [12];

- договор на информационно-справочное обслуживание между ООО «И.Д. Специализированные издания» и ООО «Меркурий ТВ», Акт №001656 от 24.12.2007, на 3 л. [13];

- рекламный проспект, на 1 л. [14];

- товарные накладные, счет-фактуры, акты сдачи-приемки работ согласно договорам между ООО «Меркурий ТВ» и ООО «Студия Аверс», ЗАО ТРК «НИКА-ТЕЛЕКОМ», ООО «Телесемь», ООО МЦ «Российский Деловой Центр», ООО «РОНИиС ПАК», на 16 л. [15];

- договор №80 от 28.06.2005 между ООО «РОНИиС ПАК» и ООО «Меркурий - ТВ», на 4 л. [16];

- договор №17-1-538 от 10.11.2005 между ООО «Издательство, торговля и промышленность» и ООО «Меркурий - ТВ» на предоставление площади в

журнале «Кожа & Обувь», Акт от 30.12.2005, счет фактура №6747 от 30.12.2005, на 4 л. [17];

- договор №5 от 28.11.2005 между ИП Безкоровайной С.П. и ООО «Меркурий – ТВ» на оказание услуг по изготовлению оригинал-макета каталога, Акты, на 5 л. [18];

- товарные накладные, счет-фактуры, акты сдачи-приемки работ, на 9 л. [19];

- сертификат ISO 9001 : 2000, выданный компании «WALRUS» ООО «МЕРКУРИЙ ТВ», ИП Шафиеву А.В., ИП Терещенко В.В., на 3 л. [20];

- свидетельство о включении [26]; (ООО «МЕРКУРИЙ ТВ») в реестр предприятий легкой и текстильной промышленности, на 1 л. [21];

- диплом ООО «МЕРКУРИЙ ТВ», на 1 л. [22];

- диплом Терещенко В.В., на 1 л. [23];

- почетный диплом Терещенко В.В., на 1 л. [24];

- дипломанты ИП Терещенко В.В., ИП Шафиева А.В., ООО «МЕРКУРИЙ ТВ», на 4 л. [25];

- декларация качества ИП Терещенко В.В., ИП Шафиева А.В., ООО «МЕРКУРИЙ ТВ», на 4 л. [26];

- схема производства обуви, на 2 л. [27];

- карта продаж обуви на территории Российской Федерации, на 1 л. [28];

- корпоративное информационное издание компании «WALRUS» № 6 октябрь 2008, 1 экз. [29];

- справка ИП Терещенко Ю.В. о численности наемных работников, на 1 л. [30];

- договоры подряда, на 15 л. [31];

- ведомости за 1999-2002 годы, на 17 л. [32];

- сведения о доходах физических лиц за 1999-2007 годы, на 26 л. [33];
- сертификаты соответствия, выданные ПБОЮЛ Терещенко В.В., УПТФ «МЕРКУРИЙ - ТВ», ООО «МЕРКУРИЙ - ТВ», на 24 л. [34];
- договоры аренды нежилых помещений, заключенные ЧП Терещенко Ю.В. с ООО «НОВОРОС-ДОН», Николенко Н.В., ООО «Русь», ООО «МЕРКУРИЙ», ООО «ВАЛЕНТИНА», ОАО «Солнышко», Коваленко А.В., Конкиным С.П., Шафиевой И.А., Чернышевой Н.В., счета-фактуры, платежные поручения, на 49 л. [35];
- фотографии магазинов, на 6 л. [36];
- счета-фактуры и платежные поручения, касающиеся продажи обуви Терещенко Ю.В., на 21 л. [37];
- договоры на размещение рекламы, счет-фактуры, платежные поручения, на 11 л. [38];
- договор аренды нежилого помещения по ул. Лесопарковой, 6-810а от 01.01.2001, на 2 л. [39];
- соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 11.01.2004, на 2 л. [40];
- договоры между ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. и ООО «Меркурий ТВ», на 15 л. [41];
- договоры ПБОЮЛ Терещенко Ю.В. и ПБОЮЛ Терещенко В.В., товарные накладные, платежное поручение, на 5 л. [42];
- накладные, счет-фактуры, квитанции на приобретение материалов для заготовок обуви, на 28 л. [43];
- накладные и счет-фактуры на передачу заготовок обуви для последующей переработки, на 12 л. [44];
- договоры на размещение рекламы, счет-фактуры, платежные поручения, на 12 л. [45];

- платежные поручения за переработку обуви, на 4 л. [46].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №203850.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с доказательствами правообладателя, представило следующие доводы:

- прежний и настоящий правообладатель используют товарный знак для производства обуви;
- относительно других товаров, указанных в перечне, а также услуг 35, 39, 42 классов МКТУ доказательств не представлено;
- доказательствами использования товарного знака для услуг являются доказательства оказания их третьим лицам, а не данные о реализации товара, производимого правообладателем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.10.2007.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон), а также Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон*) и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закон* 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Товарный знак по свидетельству №203850 представляет собой словесное обозначение «Walrus», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению ЗАО «Торговый дом «Перекресток» товарный знак «Walrus» по свидетельству №203850 не используется в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2007.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью установления факта использования товарного знака в период времени с 29.10.2004 по 28.10.2007 включительно.

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем знака в указанный период являлась Терещенко Юлия Владимировна.

Проанализировав документы [1-46], представленные правообладателем, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они относятся к использованию товарного знака по свидетельству №203850 в отношении товаров 25 класса МКТУ – обувь, тогда как в заявлении

указывалось на неиспользование товарного знака в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Использованием товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – сбыт товара через посредников, 39 класса МКТУ – упаковка товаров, 42 класса МКТУ – реализация товаров является сопровождение товарным знаком услуг, которые оказываются правообладателем третьим лицам.

Правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что в фирменных магазинах «Walrus», расположенных в арендуемых Терещенко Ю.В. помещениях [35, 36, 39] реализовывалась не только обувь, изготовленная правообладателем, но и товары других изготовителей. В этой связи не представляется возможным установить факт использования товарного знака для таких услуг, как сбыт товара через посредников и реализация товаров. Также не представлены документы об оказании Терещенко Ю.В. третьим лицам услуг по упаковке товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая доказательствами использования товарного знака по свидетельству №203850 в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака в отношении указанных услуг в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.10.2007.

Что касается истребования у ЗАО «Торговый дом «Перекресток» заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203850, на чем настаивал правообладатель на заседании коллегии 03.08.2009 и указывал в обращении Руководителю Роспатента Б.П. Симонову от 13.08.2009, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, пунктом 1 статьи 1486 Кодекса установлено, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

вследствие его неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно статье 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, действие последнего распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ, которым 01.01.2008 введен в действие Кодекс, не придает обратной силы положениям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

В этой связи действие Кодекса не может быть распространено на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203850, поскольку заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2007, то есть до введения в действие Кодекса.

Таким образом, при рассмотрении указанного заявления коллегией Палаты по патентным спорам были применены требования Закона, предусматривающие возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования любым лицом.

Что касается иных доводов, изложенных в особом мнении от 13.08.2009, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В особом мнении правообладатель подтверждает, что он занимается производством обуви, в отношении которой заявление не рассматривалось.

Ссылка на наличие у него права на доменное имя и на коммерческое обозначение не является предметом рассмотрения данного спора.

Оценка действий лица, подавшего заявление, как злоупотребление правом не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Использование товарного знака связано со сроком действия исключительных прав вне зависимости от того, кому он принадлежит. В этой

связи уступка товарного знака не прерывает исключительного права на товарный знак. Таким образом, довод о том, что новый правообладатель не должен нести ответственность за неиспользование товарного знака предыдущим правообладателем, не может быть признан убедительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №203850 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень “Товарные знаки, знаки обслуживания

и наименования мест

происхождения товаров”:

(511)

25 – обувь; одежда.

