

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 19.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211700 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО «Вираж», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВИРАЖ» по заявке №2000709106/50 с приоритетом от 20.04.2000 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.04.2002 за №211700 в отношении товаров 12, 17 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Общество с ограниченной ответственностью «БЕЙЛАНД», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №211700 представляет собой квадрат, на фоне которого выполнено слово «ВИРАЖ», исполненное буквами русского алфавита с написанием буквы «В» в оригинальной манере, и подчеркнутое горизонтальной линией.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом, синем цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211700 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №211700 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Инструкция о порядке учета, упаковки и временного хранения шин и дисков в ТСЦ" ВИРАЖ";
2. Образцы нанесения товарного знака;
3. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0005096 от 17.11.06, Упр. Отчет по Кассе от 17.11.06;
4. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0000911 от 11.03.07, Упр. Отчет по

- Кассе от 11.03.07;
5. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0002224 от 02.05.08, Упр. Отчет по Кассе от 02.05.08;
 6. Товарный чек № ЯЯ-0002684 от 07.06.08, Упр. Отчет по Кассе от 07.06.08;
 7. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0002800 от 18.06.08, Товарный чек № ЯЯ-0002800 от 18.06.08, Упр. Отчет по Кассе от 18.06.08;
 8. ТОРГ12 №ЯЯ-0000031 от 26.03.08;
 9. Счет № ЯЯ-0000050 от 24.03.08, Счет № ЯЯ-0000051 от 24.03.08, Счет № ЯЯ-0000057 от 24.03.08;
 10. Договор купли- продажи товара и оказания услуг № 5-08/19 от 12 февраля 2008, ;
 11. Выписка по лицевому счету за 01 апреля 2008 г.;
 12. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-000086 от 19.05.08;
 13. ТОРГ12 №ЯЯ-0000086 от 15.05.08;
 14. Счет № ЯЯ-0000122 от 14.05.08;
 15. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0001326 от 03.04.08, Упр. Отчет по Кассе от 03.04.08;
 16. АКТ сдачи -приемки работ(услуг) № ЯЯ-0001193 от 30.03.08, Упр. Отчет по Кассе от 30.03.08;
 17. Товарный чек № ЯЯ-0004932 от 11.11.06;
 18. Товарный чек № ЯЯ-0003042 от 06.07.07;
 19. Ценники образец;
 20. Календари (Образцы);
 21. Первая страница сайта «ВИРАЖ»;
 22. Договор поставки № ПТ 0608129 от 13.01.06;
 23. Договор № 13865 от 21.07.08;
 24. Договор NO220492/NIC-D от 22.06.05;
 25. Письмо № 15 от 30.03.08, Письмо № 15 от 10.04.07, Письмо № 37 от 26.06.06;
 26. Платежные поручения № 228 от 18.04.08, № 701 от 27.11.07, 455 от 09.08.07, № 580 от 02.10.06;
 27. Журнал № 23 ЛЕТО-ОСЕНЬ 2007 "Автопроводник", Журнал № 21 ЗИМА 2006 "Автопроводник", Журнал № 25 ВЕСНА 2008 "Автопроводник", Журнал № 24 ЗИМА 2007-2008 "Автопроводник";
 28. Договор №АГ-21-11 2007 от 17.10.07;
 29. Техническое заключение № О-ОК-2368/11.08;
 30. Разрешение № 0-24942-16581 от 29.12.05, Разрешение № 0-24942-16581 от

- 25.06.06, Разрешение № 4-24942-10953 от 08.08.05;
- 31.Паспорта рекламного места № 0-24942-12412 от 17.03.2004, № 10954 от 29.10.2002, № 10954 от 29.10.2000;
- 32.Договоры аренды №01/08 от 31.01.08, № 01/07 от 28.02.07, № 01/06 от 20.03.06;
- 33.Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 1 от 07.09.1999 г.;
- 34.Приказ № 02/06 от 15.01.2006;
- 35.Инструкция о порядке учета, упаковки и временного хранения шин и дисков в ТСЦ "ВИРАЖ" от 15.01.2006;
- 36.Приказ № 02/07 от 13.01.2007;
- 37.Инструкция о порядке учета, упаковки и временного хранения шин и дисков в ТСЦ "ВИРАЖ" от 13.01.2007;
- 38.Приказ № 02/08 от 11.01.2008;
- 39.Инструкция о порядке учета, упаковки и временного хранения шин и дисков в ТСЦ "ВИРАЖ" от 11.01.2008.

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №211700 на вывесках, на упаковке при хранении, на документации, в рекламе и в сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.06.2008 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (25.04.2002) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

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.

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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2008, товарный знак «ВИРАЖ» по свидетельству №211700 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 01.07.2003 по 30.06.2008 включительно.

Проанализировав представленные правообладателем источники информации, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «ВИРАЖ» по свидетельству №211700 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только услуг 37, 39 классов МКТУ.

Правообладатель является арендатором помещений, расположенных по адресам: Москва, Ярославское ш., д. 59 и Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44 для использования под автосервис и шиномонтаж [32, 33].

Правообладателем оказывались услуги по снятию и установке колес, замене масла, регулировке углов установки колес, установке вентиля и др., а также по хранению шин, что подтверждается актами сдачи-приемки, товарными чеками и накладными [3-18].

Товарный знак применялся в том виде как он зарегистрирован на вывесках [29-31], на бланках [34, 36, 38], в рекламной продукции [20], на ценниках [19], при рекламе в СМИ [27], в сети Интернет [21] и иными визуальными способами при осуществлении вышеуказанной деятельности.

Таким образом, следует признать доказанным факт использования правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака по

свидетельству №211700 в отношении услуг 37 класса МКТУ – «ремонт; установка оборудования» и услуг 39 класса МКТУ – «упаковка и хранение товаров».

Использование товарного знака в отношении приведенных в перечне свидетельства 12, 17 классов МКТУ следует признать недоказанным в силу следующего.

Правообладателем осуществлялись услуги по реализации товаров различных производителей, например шин «MICHELIN», «GISLAVED», колесных дисков «Borbet Design», масла «Mobil» и др. после исчерпания ими исключительных прав, что не свидетельствует о том, что продавец, проставляя свой знак «ВИРАЖ» на ценниках, упаковочных пакетах и иных сопутствующих реализации товаров предметах, использует товарный знак в отношении именно товаров, по сути, оказывая услуги.

Изложенный в особом мнении довод лица, подавшего заявление, о том, что перечень услуг товарного знака №211700 должен быть ограничен узкими видовыми понятиями не может быть признан обоснованным в силу того, что правовая охрана товарного знака действует в отношении конкретных позиций, и именно по ним доказывалось использование товарного знака.

Также неубедителен довод лица, подавшего заявление, о количественных характеристиках оказываемых услуг, поскольку вышеприведенной нормативно-правовой базой данное требование к использованию товарного знака не предъявляется.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ВИРАЖ» по свидетельству №211700 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 12, 17 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №211700 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(591) желтый, синий.

(511)

37 - ремонт; установка оборудования.

39 - упаковка и хранение товаров.