

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 16.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990, поданное ООО «Почта Сервис», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №271990 с приоритетом от 21.03.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2004 по заявке №2003706043/50 на имя ООО «Управляющая компания», Кемеровская обл., г.Кемерово (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 09, 11, 16, 20, 21, 29 - 34 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 16.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990 в отношении всех товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам данного заявления, в котором указывает, что факт использования товарного знака по свидетельству №271990 был подтвержден решениями арбитражных судов по делу №А56-35741/2009 (1), а также решением Роспатента от 11.02.2011, принятым по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990. При этом в качестве материалов, представленных ранее в доказательство использования товарного знака по свидетельству №271990, были:

- журналы, газеты, рекламные издания, фотографии (2);

- договоры от 28.03.2008, 07.12.2009 на проведение рекламной акции с целью привлечения интереса у неопределенного круга лиц к торгово-развлекательному комплексу (далее – ТРК) «Променад» и приложения к ним (3);

- договор от 04.09.2007 (4);

- лицензионные договоры №1, 2, 3 от 06.04.2009 (5);

- приложения к свидетельству на товарный знак №271990 (6);

- сведения из сети Интернет (7);

- дипломы, свидетельства, благодарственные письма (8);

- договор №4 об оказании услуг и дополнительное соглашение к нему №1 (9);

- платежные поручения, счета-фактуры, акты, банковские выписки, акты сверки (10);

- Постановление Федерального Арбитражного суда северо-западного округа (11);

- договоры на регистрацию домена и её продление, приложения к договорам, акты, протоколы проведения, платежные поручения, счета-фактуры, акты, банковские выписки (12);

- договор от 04.09.2007 на производство и распространение видеорекламы, акты, платежное поручение, выписка из лицевого счета (13);

- договор от 28.03.2008 на проведение рекламной акции, счет, платежное поручение, выписка из лицевого счета (14);

- договор №103 о предоставлении услуг по сервисному обслуживанию ТРК, приложения к нему и дополнительное соглашение, платежные поручения, выписки из лицевого счета, акты (15);

- отчеты лицензиата об использовании прав по лицензионным договорам №№1, 2, 3 (16);

- реестр договоров сервисного обслуживания (17);

- договор №232 от 01.02.2008 о предоставлении услуг по сервисному обслуживанию торгово-развлекательного комплекса (18);

- акт-отчет от 31.12.2008 (19);

- страницы журнала (20);

- приходные кассовые ордера (21);

- договор №211 от 01.02.2008 и акт-отчет об оказанных услугах по данному договору (22);

- договор от 01.09.2008 возмездного оказания услуг и акт-отчет к нему (23);
- договор от 08.09.2008 возмездного оказания услуг (24);
- акт №58 от 20.09.2008 (25);
- платежное поручение (26);
- договор от 01.09.2008 на проведение аукциона и акт выполненных работ по договору (27);
- договор №87 от 16.06.2009 на проведение работ по проектированию и изготовлению мебели, приложение к нему (28);
- счет №87 от 16.06.2009 (29);
- счет-фактура, товарные накладные (30);
- договор от 01.04.2008, приложение к нему (31);
- акт, выписка из лицевого счета, платежное поручение (32);
- договор от 01.02.2008, платежные поручения (33).

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 16.02.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №271990.

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором подробно был изучен каждый из представленных правообладателем документов и указано, что они не доказывают использование товарного знака по свидетельству №271990 владельцем знака, либо лицами, которым предоставлено право на использование товарного знака. В этой связи лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 16.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.02.2011 включает в себя упомянутые Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №271990 представляет собой словесное обозначение «ПРОМЕНАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ документов, представленных ООО «Почта Сервис» в пользу доказательства заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990, показал следующее. Лицо, подавшее заявление, являясь почтовой организацией, осуществляет дистанционную продажу товаров по каталогам, а также оказывает сопутствующие услуги (доставка, хранение данных товаров и др.). В том числе, ООО «Почта Сервис» намерено выпускать каталог под обозначением «Променад», посредством которого планируется реализация обуви. Указанное позволило признать данное юридическое лицо заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271990 в отношении товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, однородных осуществляемой им деятельности.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 16.02.2008 по 15.02.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №271990 в отношении тех товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее заявление, доказало свою заинтересованность.

Анализ представленных материалов (1-34) показал следующее.

При осуществлении хозяйственной деятельности товарный знак «Променад» размещался правообладателем на вывеске торгового центра «Променад», витринах, в средствах массовой информации, на сайте www.promenad42.ru (2, 3, 7, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 23). Указанное также подтверждается решениями судов (1, 11), которыми установлено, что товарный знак «Променад» использовался правообладателем, в частности, для индивидуализации и коммерческого продвижения трех торговых центров в городе Кемерово, а также в домене официального сайта ТРК «Променад» - www.promenad42.ru.

Согласно документам (15, 18, 22, 23, 27, 33) правообладателем были заключены договоры на оказание услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».

Приложенные к договорам платежные поручения, выписки из лицевых счетов, акты, приходные кассовые ордера (15, 19, 21, 22, 23, 27, 32, 33) подтверждают факт их исполнения, что позволяет судить об оказании данных услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы доказывают использование товарного знака «Променад» по свидетельству №271990 его правообладателем в рассматриваемый период

времени в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Кроме того, правообладателем заказывался выпуск рекламной продукции (9), а именно открыток, календарей, рекламных бюллетеней, маркированных обозначением «Променад», которые присутствуют в материалах заявки (2). Указанные материалы в привлекательной форме содержат информацию рекламного характера о торговых комплексах «Променад» и магазинах, расположенных на площадях данных торговых центров. При рассмотрении представленных документов с целью установления факта использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ коллегия исходила из специфики данных товаров, которая заключается в том, что они (открытки, календари, бюллетени) по своей сути являются сопутствующими деятельности правообладателя по стимулированию потребительского интереса к торговым комплексам «Променад» и расположенных в них магазинам и дополняют рекламные мероприятия. Следует отметить, что специфика деятельности правообладателя, связанная с функционированием торгового комплекса, предопределяет изготовление упомянутой печатной продукции, стоимость которой заложена в иных услугах торгового комплекса.

Рекламный бюллетень был проквалифицирован в качестве такового на основании ГОСТа 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», согласно которому рекламный бюллетень – это информационный бюллетень, содержащий изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству №271990 в отношении позиций «бюллетени информационные; издания печатные; календари; календари отрывные; материалы графические печатные; открытки поздравительные; открытки почтовые; продукция печатная» 16 класса МКТУ. Доказательств использования товарного знака в отношении иных товаров 16 класса МКТУ представлено не было.

Что касается услуг 39 класса МКТУ, то в отношении них доказательств использования товарного знака по свидетельству №271990 правообладатель также не представил.

Материалы (4,13) не были учтены коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку они не относятся к периоду, определенному для доказывания использования товарного знака.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что материалы, представленные правообладателем, относятся к недостоверным, недопустимым и неотнositимым к доказательству использования товарного знака по свидетельству №271990, необходимо отметить следующее. Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.12 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, заявление с целью установления факта оказания услуг или введения товаров в гражданский оборот без дачи оценки действиям правообладателя как хозяйствующего субъекта на предмет их разумности и соответствия требованиям иных норм права.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 16.02.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №271990 в отношении товаров «альманахи; атласы; афиши; билеты; бланки; брошюры; буклеты; газеты; гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные]; гравюры; диаграммы; картинки; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; карточки кредитные печатные неэлектрические; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; кольца сигарные; конверты; литографии; марки почтовые; образцы вышивок; образцы почерков; олеографии; офорты; периодика; песенники; письма уведомительные; портреты; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; транспаранты; учебники; фотогравюры; фотографии; хромолитографии; чертежи [синьки]; эстампы; этикетки [за исключением тканевых]» 16 класса МКТУ, услуг «запись сообщений; обзоры печати; обработка текста» 35 класса МКТУ, услуг «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» 39 класса МКТУ.