

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 06.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №340670 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАРРЕНТА», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «CARRENTA» по заявке №2006715805/50 с приоритетом от 01.06.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.12.2007 за №340670 на имя Закрытого акционерного общества «Каррента», Санкт-Петербург в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 29.06.2009, правообладателем товарного знака является Юрпольская Татьяна Александровна, Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «CARRENTA», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде стрелки, часть которой является также частью последней буквы «А» словесного элемента.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2011 поступило заявление от 06.04.2011 о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №340670 в отношении всех услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011, с приложением копии заявления.

До даты рассмотрения заявления, 09.06.2011, в Палату по патентным спорам поступил отзыв на заявление, содержащий материалы по использованию товарного знака, а также ходатайство о переносе.

Доводы отзыва сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем в рассматриваемый период, в доказательство чего правообладатель представил следующие материалы:

1. договор замены автомобиля от 30.09.2008, акт возврата автомобиля за 14.01.2009;
2. карту клиента;
3. копии рекламных объявлений, договоры на размещение рекламы, образцы рекламной продукции, фотографии автомобилей;
4. свидетельство о регистрации доменных имен;
5. договор купли-продажи стойки-ресепшен;
6. копию трудовой книжки;
7. договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;
8. договор на создание веб-сайта www.carrenta.spb.ru, распечатку с сайта, договор на оказание услуг связи;
9. образцы рекламной продукции, договор на размещение рекламы.

Кроме этого, правообладатель пояснил, что в связи с ликвидацией предприятия 07.07.2009, (ЗАО «Каррента», прежнего правообладателя товарного знака),

предоставление дополнительных материалов, иллюстрирующих осуществление деятельности с использованием товарного знака, не представляется возможным.

В результате отчуждения исключительного права на товарный знак новым правообладателем, Юрпольской Т.А., были произведены действия к использованию товарного знака, зарегистрированы доменные имена, был создан сайт, дисконтные карты и заключены договоры на рекламу, с использованием товарного знака.

Исходя из вышеуказанного правообладатель считает доказанным использование товарного знака в сроки и в соответствии с требованиями законодательства и просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №340670.

Рассмотрев на заседании коллегии Палаты по патентным спорам ходатайство правообладателя о переносе, коллегия приняла решение об отказе в его удовлетворении, ввиду того, что дополнительных материалов к ранее представленным, у правообладателя не имеется, а его отсутствие не является препятствием к рассмотрению заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.04.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 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.

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

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CARRENTA» по свидетельству №340670 в отношении услуг 39 класса МКТУ, свидетельствующие о ведении ООО «Каррента» деятельности по администрированию сайта в сети Интернет www.carrenta.ru и оказанию агентских услуг, связанных с предоставлением автомобилей в аренду, то есть осуществления услуг, однородных услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству №340670.

Рассмотрев представленные материалы коллегия Палаты по патентным спорам находит лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №340670.

С учетом даты (11.04.2011) поступления заявления от 06.04.2011, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 11.04.2008 по 10.04.2011 включительно. За указанный период правообладателями товарного знака по свидетельству №340670 являлись ЗАО «Каррента» и Юрпольская Т.А.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №340670 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «CARRENTA», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде стрелки.

Представленные правообладателем материалы свидетельствуют о том, что ЗАО «Каррента» осуществляло деятельность по сдаче автомобилей в прокат, о чем свидетельствуют договор и акт возврата [1], интенсивно размещало рекламу своих услуг в рекламных изданиях (Весь Петербург за 2008 и 2009 годы, Лучшее в (2008-2009) [3], имело расположенные по трем адресам пункты проката. При этом товарный знак использовался в измененном виде, выраженном в исполнении элемента «CAR» более светлым тоном, что, однако, не является существенным изменением, влияющим на различительную способность знака.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтена невозможность представления всех материалов о коммерческой деятельности первого правообладателя товарного знака ЗАО «Каррента», поскольку оно было ликвидировано 07.07.2009, однако представленные материалы свидетельствуют об осуществлении деятельности и оказании услуг, связанных с прокатом транспортных средств, то есть они позволяют сделать вывод об использовании товарного знака правообладателем в срок, подлежащий исследованию.

Материалы [5], [8] и [9] свидетельствуют об осуществлении подготовительных действий со стороны правообладателя товарного знака Юрпольской Т.А., исключительные права на который перешли ей в связи с договором об отчуждении товарного знака, зарегистрированного 29.06.2009, направленных на использование этого товарного знака, заключенные в регистрации доменных имен www.carrentaspb.ru, www.karrenta.pf и www.carrenta.spb.ru, создании сайта в сроки, входящие в период исследования, изготовление рекламной продукции и размещение рекламы в справочнике «Лучшее в Санкт-Петербурге».

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 06.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №340670.