

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), рассмотрела заявление от 26.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184734 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Амория Групп», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 97715235 с приоритетом от 13.10.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.02.2000 за № 184734 на имя Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Америя Русс», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Товарный знак «Америя» по свидетельству № 184734 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита (его первая буква заглавная). Дата истечения срока действия указанной регистрации – 13.10.2017.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184734 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ. Впоследствии лицом, подавшим заявление, представлено ходатайство, в соответствии с которым перечень услуг, в отношении которых испрашивается прекращение правовой охраны спорного товарного знака, ограничен следующими услугами 42 класса МКТУ: «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; реализация товаров». Лицо, подавшее заявление, представило материалы, отражающие его заинтересованность в подаче

заявления от 26.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг.

В адрес правообладателя (ЗАО «Управляющая компания «Америя Русс», Старомонетный пер., д. 9, стр. 1, Москва, 119017) в установленном порядке было направлено уведомление от 01.12.2010 с приложением экземпляра заявления от 26.10.2010.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2011, правообладателем был представлен отзыв по мотивам заявления от 26.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего заявление, доказана только в отношении услуг 44 класса МКТУ – медицинский, гигиенический и косметический уход;

- правообладатель предоставил право использования товарного знака по свидетельству № 184734 Обществу с ограниченной ответственностью «Макаронная фабрика «АМЕРИЯ», Москва (далее – лицензиат);

- лицензиат использует товарный знак на товаре и упаковке производимой продукции, на сопутствующей документации;

- лицензиат производит и продает производимую им продукцию как на территории Российской Федерации, так и в других странах, что свидетельствует об использовании товарного знака в отношении следующих услуг: обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров;

- правообладатель является единоличным исполнительным органом фирмы ООО «Америя», в функции которого входит, в числе прочих обязательств, оказание юридических консультаций, что свидетельствует об использовании товарного знака в отношении следующих услуг: юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки;

- правообладатель имеет свой сайт www.ameria.ru, на котором осуществляется реклама и продажа продукции;

- правообладатель регулярно участвует в выставках и ярмарках, а также проводит широкую рекламную кампанию на телевидении;

- компания Америя приобрела широкую известность у потребителя в качестве производителя и дистрибьютора продуктов питания за счет работы на российском рынке с 1993 года;

- компания намерена расширять ассортимент реализуемой продукции, в том числе, включить в ассортимент косметику и парфюмерию, поэтому правообладатель крайне заинтересован в сохранении регистрации спорного товарного знака в отношении всех услуг 42, 43 и 44 классов МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии договора поставки № 14/09 от 14.12.2009 и товарных накладных № 000001 от 04.01.2010, № 000384 от 10.02.2010, № 001343 от 19.04.2010, № 002157 от 08.06.2010, № 002963 от 23.08.2010, № 003154 от 07.09.2010, № 004188 от 30.11.2010, № 004700 от 28.12.2010 [1];

- копии договора № 3 от 15.04.2010, расходных накладных № МФ-0003302 от 22.10.2010, № МФ-0003386 от 29.10.2010, товарно-транспортных накладных № МФ-0003386 от 29.10.2010, № МФ-0003302 от 22.10.2010 [2];

- копии контракта № 22 от 15.04.2009, грузовой таможенной декларации от 12.11.2009, счета от 11.11.2009, сведений об оплате [3];

- копия договора о передаче полномочий исполнительного органа от 01.07.2003 [4];

- копии дополнительного соглашения от 11.07.2008 к договору о передаче полномочий исполнительного органа от 15.07.2003, платежных поручений № 543 от 14.12.2010, № 530 от 09.12.2010, № 108 от 09.12.2010, № 99 от 18.11.2010, № 97 от 13.11.2010, № 456 от 19.10.2010, № 400 от 13.09.2010, № 58 от 10.08.2010, акты приема передачи выполненных услуг от 31.01.2010, от 28.02.2010, от 31.03.2010, 30.04.2010, от 31.05.2010, от 30.06.2010, от 31.07.2010, от 31.08.2010, от 30.09.2010 [5];

- копия договора № 51503 от 01.08.2010 [6];

- копия приложения к договору № 51558 от 01.08.2010 [7];

- копия договора с приложением на производство видеоролика № Д/АР/975/10 от 30.11.2010 [8];

- копия договора АТП КВ на сопровождение и техническую поддержку Web-сайта в сети Internet от 01.07.2008 [9];

- копия лицензионного договора на предоставление права на использование товарных знаков от 01.02.2010, зарегистрированного 27.05.2010 [10];

- распечатка результатов поиска в системе Яндекс по запросу «америя макароны» [11];

- распечатка результатов поиска в системе Google по запросу «америя» [12];

- распечатка с сайта <http://www.ameria.ru>. [13];
- фотография [14].

Второй отзыв правообладателя на заявление, поступивший 08.04.2011, содержит следующие доводы:

- заинтересованность лица, подавшего заявление, подтверждена лишь в отношении части услуг 44 класса МКТУ – «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных»;
- правообладатель, ООО «Америя» и ООО «Америа Русс» – аффилированные лица;
- использование товарного знака «Америя» происходит под контролем правообладателя, что признается надлежащим использованием товарного знака;
- правообладатель специализируется на реализации товаров всемирно известных европейских марок продуктов питания на российском рынке, а также макаронных изделий собственного производства;
- правообладатель занимается поставками продукции таких крупных компаний, как Nestle, Kraft Foods, Ambra, Monini, Plive Line, Mirabell и других;
- товар реализуется напрямую и через дальнейших дистрибьюторов;
- правообладатель сотрудничает с торговыми сетями «Метро», «Ашан», «Перекресток», «Магнит», «Рамстор», «Азбука вкуса», «Магнолия», «Седьмой континент» и т.д.;
- реализуемые правообладателем товары постоянно рекламируются и предлагаются к продаже на телевидении и в других средствах массовой информации;
- товарный знак «Америя» используется в составе фирменного наименования правообладателя при оказании им услуг, в частности, в документах;
- фирменный логотип правообладателя размещается на деловой документации, связанной с выполнением работ, оказанием услуг;
- товарный знак «Америя» используется правообладателем путем размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени;
- товарный знак «Америя» используется также путем его систематического размещения в предложениях о продаже товаров, в рекламе в различных периодических изданиях и в сети Интернет;
- правообладатель, исполняя функции управляющей компании, оказывает юридические консультации, обеспечивает пищевыми продуктами производственные

столовые, заботится о поддержке и улучшении качества выпускаемой и реализуемой продукции и оказываемых услуг, в том числе проводя исследования в этом направлении, разрабатывает новые рецепты, осуществляет системное программирование, необходимое для нормального функционирования деятельности своей и подконтрольных компаний;

- согласно Уставу правообладателя предметом его деятельности, в частности, является оптовая и розничная торговля, выполнение торгово-закупочных операций на территории Российской Федерации и за ее пределами; создание собственной торговой сети, магазинов, складов, в том числе консигнационных для торговли как в Российской Федерации, так и за ее пределами; создание и эксплуатация объектов общественного питания, в том числе ресторанов и кафе; консультационная деятельность;

- при выполнении названных работ и оказании услуг используется товарный знак «Америя» и как часть фирменного наименования, и путем размещения на деловой документации;

- потребителю свойственно запоминать знак обслуживания на слух, поэтому его различительная способность наиболее сильна по звуковому признаку, то есть, поскольку «Америя»/«Америа»/«Ameria» произносятся одинаково, использование товарного знака по свидетельству № 184734 в кириллице не влияет на различительную способность знака и должно быть признано надлежащим использованием;

- правообладатель предоставил право использования товарного знака «Америя» ООО «Макаронная фабрика «Америя», которое выпускает и реализует макаронные изделия;

- товарный знак «Америя» также является частью фирменного наименования лицензиата и используется им при выполнении работ и оказании услуг и посредством размещения на деловой документации, в частности, в виде проставления печати компании.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству № 184734 дополнительно представлены следующие материалы:

- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями о юридических лицах ООО «Америа Русс» и ЗАО «Управляющая компания «Америя Русс» [15];

- сведения об аффилированных лицах правообладателя и составе участников ООО «Америя» [16];

- копия Устава правообладателя [17];

- распечатки из сети Интернет [18];
- копия договора № Н 10134 от 01.06.2010 [19];
- сведения о домене ateria.ru [20];
- распечатка из сети Интернет [21];
- копия договора поставки № МФ-2009/05/25-1 от 25.05.2009 [22];
- копии дипломов [23];
- копии страниц из журналов [24];
- распечатки знака по международной регистрации № 916893 [25];
- копии договора поставки № 01-6/7297-ТД от 01.08.2010, платежных поручений № 709 от 26.11.2010, № 912 от 21.12.2010, товарных накладных № 016048 от 30.11.2010, № 016974 от 08.12.2010, № 016040 от 30.11.2010, № 016992 от 08.12.2010, № 016965 от 08.12.2010, № 016963 от 08.12.2010, № 016952 от 08.12.2010, № 016049 от 30.11.2010, № 016956 от 08.12.2010 [26];
- копия платежного поручения № 1245 от 23.12.2010 [27];
- копии договора № 1 от 14.10.2002, накладных № 23, № 24, № 31, платежных поручений № 974 от 07.10.2010, № 975 от 07.10.2010, № 159 от 18.01.2011, акты выполненных работ то 30.09.2010 и 30.12.2010 [28];
- копия агентского договора № 47/2009-ИХ от 15.09.2009. и приложение к нему от 22.09.2010, 19.11.2010 [29];
- копии договора поставки № 06 от 10.11.2010, товарной накладной № 94 от 21.03.2011, платежного поручения № 38 от 16.02.2011 [30];
- копии товарных накладных № 008006 от 12.10.2010, № 011759 от 12.11.2010, платежных поручений № 734 от 27.12.2010, № 896 от 25.10.2010 [31];
- копии товарных накладных № 013445 от 24.11.2010, № 008890 от 21.10.2010, платежного поручения № 3 от 29.12.2010 [32];
- копии товарных накладных № МФ – 0002518 от 16.08.2010, № МФ –0003290 от 22.10.2010, № МФ –0003734 от 26.11.2010, № МФ – 0004174 от 30.12.2010, платежных поручений № 447 от 06.07.2010, № 477 от 13.07.2010, № 846 то 13.10.2010, № 847 от 13.10.2010, № 1021 от 16.11.2010 [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.10.2010 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184734 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 26.10.2010, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Кодекс и Правила.

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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 26.10.2007 по 25.10.2010 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [33] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 184734 в соответствии со статьей 22 Закона (с 26.10.2007 по 31.12.2007) и в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса (с 01.01.2008 по 25.10.2010).

Анализ отзыва правообладателя и приложенных к нему документов показал следующее.

Согласно Уставу [17] одним из видов деятельности правообладателя является «оптовая и розничная торговля, выполнение торгово-закупочных операций». При этом в соответствии с информацией, размещенной в сети Интернет [13], [18], [21] и в журналах [24], правообладатель занимается «дистрибуцией», то есть деятельностью по оптовой закупке и последующей реализации товаров на рынке.

Реализация правообладателем и его аффилированными компаниями [16] продукции не собственного производства следует, в частности, из товарных накладных к договору [1] и из приложений к контракту № 51558 [7].

Рекламные материалы содержат предложения о продаже различных товаров, при этом в указанных предложениях размещен товарный знак «Америя». Кроме того, документация, сопровождающая деятельность правообладателя, также содержит спорный товарный знак (в том числе на печати и на бланках).

Таким образом, представленная правообладателем совокупность упомянутых материалов позволяет сделать вывод об осуществлении правообладателем и лицом, осуществляющим деятельность под его контролем, реализации продовольственных товаров различных производителей.

В отношении иных документов, представленных правообладателем, необходимо отметить, что данные материалы, прежде всего, касаются осуществления деятельности, связанной с производством и последующей реализацией продукции собственного производства, что не может считаться оказанием услуг для третьих лиц.

Что касается довода правообладателя о том, что он «обеспечивает пищевыми продуктами производственные столовые», то он является недоказанным, поскольку из представленных документов не представляется возможным установить, что в действительности имела место поставка полуфабрикатов.

Вышеизложенное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству № 184734 в отношении рассматриваемых услуг «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход».

В палату по патентным спорам 14.04.2011 от лица, подавшего заявление, поступило особое мнение, из содержания которого усматривается, что лицо, подавшее заявление, выражает согласие относительно документов, представленных правообладателем, как иллюстрирующих оказание услуг по «реализации продовольственных товаров».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 26.10.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 184734 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; реализация непродовольственных товаров».