

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 06.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 336047 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «НОВА ТУР», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006705504/50 с приоритетом от 10.03.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.10.2007 за № 336047 на имя ООО «Ресурс», Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ. На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 08.11.2010 за № РД0072171, в отношении всех товаров, перечисленных в перечне регистрации, правообладателем знака в настоящее время является: ООО «Апликс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки товарный знак «Буран» по свидетельству № 336047 является словесным, выполнен с заглавной буквы стандартным шрифтом черного цвета, буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 336047 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 06.12.2010.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к тому, что правообладателем в установленные законом сроки использовался товарный знак «Буран» в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение использования правообладателем приложены следующие документы:

- распечатка с сайта www.ursu.ru [1];
- фото календаря и пакета [2];
- распечатка с сайта www.nic.ru/whois/ [3];
- договор № 34/10 от 04.08.2010 и приложения к нему [4];
- счет № 329/8617 от 04.08.2010 [5];
- платежное поручение № 2187 от 08.09.2010 [6];
- платежное поручение № 2673 от 08.10.2010 [7];
- товарная накладная № 1090 от 13.10.2010 [8];
- договор № 46931 от 02.11.2010 и приложения к нему [9];
- договор подряда от 12.03.2010 [10];
- спецификация к договору подряда от 12.03.2010 [11];
- договор поставки № 3-078/09 от 06.05.2010 [12];
- товарная накладная № 10 от 17.12.2010 [13];
- счет-фактура № 00000010 от 17.12.2010 [14];
- товарная накладная № 11 от 28.12.2010 [15];
- счет-фактура № 00000010 от 28.12.2010 [16];
- договор № 1198 от 17.03.2010 и приложение к нему [17];
- счет № 1198/1 от 17.03.2010 [18];
- платежное поручение № 303 от 31.03.2010 [19];
- счет № 1198/2 от 22.03.2010 [20];
- платежное поручение № 662 от 06.05.2010 [21];
- акт сдачи-приемки работ № 1198/2 по договору № 1198 от 17.03.2010 [22];
- счет № 1198/3 от 23.03.2010 [23];
- платежное поручение № 578 от 26.03.2010 [24];
- акт сдачи-приемки работ № 1198/3 от 31.05.2010 [25];

- счет № 1198/4 от 12.07.2010 [26];
- платежное поручение № 1573 от 19.07.2010[27];
- платежное поручение № 1577 от 22.07.2010 [28];
- платежное поручение № 1609 от 26.07.2010 [29];
- платежное поручение № 1650 от 29.07.2010 [30];
- акт сдачи-приемки № 1198/4 от 22.07.2010 [31];
- счет № 1198/5 от 19.07.2010 [32];
- платежное поручение № 1554 от 20.07.2010 [33];
- акт сдачи-приемки № 1198/5 от 31.08.2010 [34];
- счет № 1198/6 от 02.08.2010 [35];
- платежное поручение № 2045 от 30.08.2010 [36];
- акт сдачи-приемки № 1198/6 от 30.09.2010 [37];
- счет № 1198/7 от 25.08.2010 [38];
- платежное поручение № 2530 от 29.09.2010 [39];
- акт № 1198/7 от 31.10.2010 [40];
- счет № 1198/8 от 30.09.2010 [41];
- платежное поручение № 2721 от 12.10.2010 [42];
- счет № 1198/9 от 10.11.2010 [43];
- платежное поручение № 3533 от 29.11.2010 [44];
- акт сдачи-приемки № 1198/9 от 31.12.2010 [45];
- счет № 1198/1 от 17.03.2010 [46];
- распечатка рекламы одежды [47];
- товарная накладная № 1 от 23.11.2009 к договору № 06/08/09 от 06.10.09 [48];
- счет № 147 от 04.05.2010 [49];
- платежное поручение № 1204 от 22.06.2010 [50];
- товарная накладная № 314 от 24.08.2010 [51];
- платежное поручение № 179 от 06.11.2009 [52];
- платежное поручение № 193 от 09.11.2009 [53];
- платежное поручение № 207 от 10.11.2009 [54];
- товарная накладная № 702 от 15.12.2009 [55];
- акт № 103 от 15.12.2009 [56];
- товарная накладная № 719 от 22.12.2009 [57];

- товарная накладная № 724 от 25.12.2009 [58];
- служебная записка Ген.директору ООО «Ресурс» [59];
- платежное поручение № 141 от 03.11.2009 [60];
- платежное поручение № 2687 от 08.10.2010 [61];
- счет № 47 от 08.10.2010 [62];
- платежное поручение № 2690 от 08.10.2010 [63];
- счет № 48 от 15.10.2010 [64];
- платежное поручение № 3146 от 02.11.2010 [65];
- платежное поручение № 2871 от 19.10.2010 [66];
- платежное поручение № РСН000035 от 26.11.2010 [67];
- товарная накладная № 696 от 06.10.2010 [68];
- товарная накладная № 714 от 13.10.2010 [69];
- товарная накладная № 809 от 15.11.2010 [70];
- товарная накладная № 830 от 22.11.2010 [71];
- товарная накладная № 868 от 27.11.2010 [72];
- товарная накладная № 919 от 11.12.2010 [73];
- счет-фактура № 1043 от 11.12.2010 [74];
- распечатка свидетельства № 336047 [75];
- выписка из ЕГРЮЛ (ООО «Апликс») [76];
- выписка из ЕГРЮЛ (ООО «Ресурс») [77];
- «предварительный договор о передаче прав на товарный знак» от 10.03.2010 [78];
- «договор неисключительной лицензии» от 09.11.2010 [79];
- протокол проверки качества № 1 от 03.12.2010 [80];
- протокол проверки качества № 1 от 01.06.2010 [81];
- протокол проверки качества № 2 от 01.10.2010 [82];
- приказ «о разработке эскизов и лекал серии спецодежды под торговой маркой «БУРАН» от 08.07.2010 [83];
- претензия от ООО «Апликс» к ООО «НоваТур» от 04.02.2011 [84];
- платежное поручение № 679 [85];
- товарная накладная № РСН00022061 от 20.12.2010 [86];
- счет-фактура № РСН00014498 от 20.12.2010 [87];
- товарная накладная № РСН00022288 от 22.12.2010 [88];

- счет – фактура № РСН00014710 от 22.12.2010 [89];
- платежное поручение № 383 от 16.07.2010 [90];
- платежное поручение № 659 от 12.10.2010 [91];
- товарная накладная № РСН00021893 от 17.12.2010 [92];
- счет-фактура № РСН00014351 от 17.12.2010 [93];
- платежное поручение № 334 от 20.10.2010 [94];
- платежное поручение № 935 от 21.10.2010 [95];
- товарная накладная № РСН00022587 от 24.12.2010 [96];
- счет-фактура № РСН00014980 от 24.12.2010 [97];
- товарная накладная № РСН00021702 от 15.12.2010 [98];
- счет-фактура № РСН00014175 от 15.12.2010 [99];
- платежное поручение № 546 от 25.10.2010 [100];
- товарная накладная № РСН00021423 от 13.12.2010 [101];
- счет-фактура № РСН00013930 от 13.12.2010 [102];
- платежное поручение № 587 от 28.10.2010 [103];
- товарная накладная № РСН00022947 от 30.12.2010 [104];
- счет-фактура № РСН00015306 от 30.12.2010 [105];
- платежное поручение № 213 от 18.11.2010 [106];
- товарная накладная № РСН00021168 от 09.12.2010 [107];
- счет-фактура № РСН00013705 от 09.12.2010 [108];
- товарная накладная № РСН00020793 от 06.12.2010 [109];
- счет-фактура № РСН00013382 от 06.12.2010 [110];
- товарная накладная № РСН00020842 от 07.12.2010 [111];
- счет-фактура № РСН00013423 от 07.12.2010 [112];
- товарная накладная № РСН00021448 от 14.12.2010 [113];
- счет-фактура № РСН00013950 от 14.12.2010 [114];
- товарная накладная № РСН00022194 от 21.12.2010 [115];
- счет-фактура № РСН00014617 от 21.12.2010 [116];
- товарная накладная № РСН00022492 от 23.12.2010 [117];
- счет-фактура № РСН00014896 от 23.12.2010 [118];
- товарная накладная № РСН00022672 от 27.12.2010 [119];
- счет-фактура № РСН00015059 от 27.12.2010 [120];

- товарная накладная № РСН00022847 от 29.12.2010 [121];
- счет-фактура № РСН00015213 от 29.12.2010 [122];
- акт об оказанных услугах № 5190654 от 06.04.2010 [123];
- счет № Б-7171273-1 от 06.04.2010 [124];
- платежное поручение № 472 от 16.04.2010 [125];
- акт об оказанных услугах № 5283955 от 21.04.2010 [126];
- акт об оказанных услугах № 521144 от 09.04.2010 [127];
- счет № Б-7320604-1 от 21.04.2010 [128];
- платежное поручение № 537 от 22.04.2010 [129];
- акт об оказанных услугах № 5657286 от 21.05.2010 [130];
- счет № Б-7321361-1 от 21.04.2010 [131];
- платежное поручение № 536 от 22.04.2010 [132];
- акт об оказанных услугах № 5313463 от 26.04.2010 [133];
- счет № Б-7578518-1 от 20.05.2010 [134];
- платежное поручение № 809 от 20.05.2010 [135];
- счет № Б-8426452-1 от 23.08.2010 [136];
- платежное поручение № 2059 от 30.08.2010 [137];
- акт об оказанных услугах № 6594450 от 31.08.2010 [138];
- акт об оказанных услугах № 6619578 от 04.09.2010 [139];
- каталог осень-зима 2010/2011 [140];
- договор № - 835317/INC-D от 26.02.2010 [141];
- платежное поручение № 2055 от 30.08.2010 [142];
- договор № 27 от 12.11.2010 [143];
- платежное поручение № 3355 от 16.11.2010 [144];
- счет № 54 от 06.12.2010 [145];
- платежное поручение № 4017 от 22.12.2010 [146];
- платежное поручение № 3907 от 16.12.2010 [147];
- платежное поручение № 4032 от 23.12.2010 [148];
- акт №000000037 от 23.12.2010 [149];
- контракт-заявка (Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда - 2010») [150];
- платежное поручение № 1999 от 25.08.2010 [151];

- платежное поручение № 2739 от 12.10.2010 [152];
- счет №5-96-допы от 26.11.2010 [153];
- платежное поручение № 3549 от 29.11.2010 [154];
- «дополнительное соглашение к предварительному договору о передаче прав на товарный знак» от 01.03.2011 [155].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить правовую охрану товарного знака «Буран» по свидетельству № 336047.

Лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам «Ответ на Отзыв правообладателя», доводы которого сводятся к тому, что в представленных правообладателем документах отсутствует использование товарного знака «Буран» по свидетельству № 336047 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 336047 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше 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 правообладателем 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 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

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 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2010. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие указанной дате, то есть с 06.12.2007 по 05.12.2010 включительно.

Правообладателем с 06.12.2007 по 07.11.2010 являлось: ООО «Ресурс», Москва; с 08.11.2010 по 05.12.2010 правообладателем является: ООО «Апликс», Москва.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 336047 в отношении оспариваемых товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно договору подряда [10] ФБУ ИК-2 УФСН России по Курской области занималось пошивом спецодежды для ООО «Ресурс», маркируемой товарным знаком «Буран». Передача и оплата данного товара подтверждается документами [49-58, 60-64, 68-70].

Изготовленная продукция под товарным знаком «Буран» по свидетельству № 336047 активно рекламировалась и предлагалась к продаже, о чем свидетельствуют представленные рекламные распечатки, буклеты и распечатки с сайта, принадлежащего ООО «Ресурс», www.ursus.ru [1, 47, 140].

Так согласно договору [4] ООО «Ресурс» заказывало изготовление каталогов под наименованием «спецодежда «URSUS» у ООО «РосФлекс», в которых размещало свою продукцию, в том числе и «костюм мужской «Буран», сопровождаемую указанием цены. Исполнение данного договора подтверждено документами [5, 6].

Спецодежда под товарным знаком «Буран» предлагалась к продаже на сайте – www.ursus.ru, указанном на обложке одноименного каталога [140].

Согласно договору [8] ООО «Ресурс» заказывало наружную рекламу у ООО Рекламное агентство «НИКЭ». Исполнение данного договора подтверждено документами [18 - 21].

Договор [9] свидетельствует о том, что ООО «Ресурс» заказывало публикацию и размещение информационных и рекламных материалов у ОАО МГТС в базах данных СССР 009, СС 09 и т.д.

Согласно платежным поручениям [85, 91] и счет-фактурами к ним [86, 92] ООО «Ресурс» продавало ООО «КАН-Р» и ООО «Империя» костюмы мужские «Буран», (пошитые ФБУ ИК-2 УФСН России по Курской области для правообладателя (см. [10]), что подтверждает ввод в гражданский оборот правообладателем одежды, маркированной товарным знаком по свидетельству № 336047.

Таким образом, представленные правообладателем материалы в совокупности свидетельствуют о том, что в период с 06.12.2007 по 07.11.2010 правообладатель, не имея собственных производственных мощностей, заказывал изготовление товара у иного лица и реализовывал его под товарным знаком «Буран».

При принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что хозяйственные отношения между субъектами рынка, как правило, носят длящийся характер. В связи с этим наличие договорных отношений и оплата по платежным поручениям, имевшие место в период доказывания, расцениваются коллегией как подтверждение осуществляемой правообладателем деятельности в отношении товарного знака «Буран» в период доказывания.

Исходя из представленного каталога спецодежды [140] костюм «Буран» расположен в разделе «костюмы – защита от пониженных температур» и состоит из куртки и полукомбинезона (которые могут быть использованы в повседневной жизни).

Оценивая использование товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в свидетельстве № 336047.

В этой связи необходимо отметить, что часть фактически реализованных товаров имеется в перечне спорного товарного знака (костюмы, комбинезоны, куртки). Данные товары можно соотнести с родовым понятием: одежда - одежда для работников различных профессий, одежда с защитными свойствами, униформа, одежда верхняя, одежда готовая, одежда форменная.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству № 336047 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «одежда, одежда для работников различных

профессий, одежда с защитными свойствами, униформа, комбинезоны [одежда], костюмы, куртки, одежда верхняя, одежда готовая, одежда форменная».

В отношении остальных товаров 25 класса МКТУ правообладатель не представил доказательств, свидетельствующих о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 336047 в установленном пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, и, следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 06.12.2010.

Довод правообладателя о том, что ООО «Ресурс» в 2010 году разработал эскизы и лекала серии спецодежды и обуви под товарным знаком «Буран», которые были впоследствии отправлены на доработку, то он свидетельствует лишь о намерении выпуска обуви и новой коллекции одежды (выполненной по этим эскизам) [83].

Лицом, подавшим заявление, после заседания коллегии было представлено «Особое мнение» от 24.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- «на коллегии представитель правообладателя не подтвердил ни одного случая использования товарного знака»;

- в случае признания использования товарного знака «Буран» следует определиться с выбором класса МКТУ, к которому может быть отнесена спецодежда.

Что касается позиций, изложенных в особом мнении от 24.03.2011 лица, подавшего заявление, необходимо указать, что они были проанализированы выше, в связи с чем не требуют самостоятельного анализа.

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

удовлетворить заявление от 06.12.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 336047 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, головные уборы, в том числе одежда, обувь головные уборы специального, военного назначения; обувь, головные уборы для работников различных профессий; обувь, головные уборы с защитными свойствами, униформа; одежда, обувь, головные уборы для спорта; одежда, обувь, головные уборы для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; банданы [платки]; белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы, боа, ботинки, бриджи; брюки; бутсы,

бюстгальтеры, воротники для одежды; галоши, галстуки, гетры, жилеты, изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные, каблуки, капюшоны, кашне, колготки; комбинезоны для водных лыж; корсажи, костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; майки с короткими рукавами; манто, меха [одежда]; митенки, муфты [одежда]; набойки для обуви, накидки меховые; носки, обувь купальная, обувь пляжная; обувь спортивная, одежда бумажная; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина, джерси, искусственной кожи, одежда кожаная, трикотажная, пальто, парки, пеленки, пелерины, перчатки [одежда]; пижамы, плавки, платки шейные; платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы]; подошвы, полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры, рубашки, сабо [обувь], сандалии, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви; стельки, трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные; туфли, фартуки [одежда]; халаты, чулки, шали, шапочки купальные, шарфы, шубы, юбки, юбки нижние».