

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 27.09.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №291940, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004701207/50 с приоритетом от 26.01.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2005 за №291940 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «К.П.Ф. «Консенсус», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №291940 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Емеля», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Емеля» по свидетельству №291940 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет после его регистрации и до даты подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что по поводу исключительного права на обозначение «Емеля» в отношении услуг 43 класса МКТУ возник конфликт интересов между лицом, подавшим заявление, и правообладателем, выразившийся в судебном разбирательстве.

В подтверждение указанного к заявлению была приложена копия определения Арбитражного суда города Москвы – на 1 л. [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.01.2011, лицом, подавшим заявление, также были представлены копии следующих документов:

- Договор аренды нежилого помещения для использования под кафе и соглашение об уступке прав и обязанностей по нему лицу, подавшему заявление, – на 13 л. [2];
- Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на имя лица, подавшего заявление, – на 1 л. [3];
- Заключение федеральной противопожарной службы и письма Управления государственного пожарного надзора об обеспечении пожарной безопасности помещений кафе «Емеля» лица, подавшего заявление, – на 3 л. [4];
- Распечатки сведений из Интернета о сети кафе «Емеля» лица, подавшего заявление, – на 12 л. [5];
- Справка о домене лица, подавшего заявление, «emelya-cafe.ru» – на 1 л. [6];
- Заявление правообладателя об уточнении исковых заявлений – на 3 л. [7];
- Протокол нотариуса и распечатки сведений о деятельности правообладателя из его Интернет-сайта – на 5 л. [8];
- Распечатка сведений о спорном товарном знаке – на 2 л. [9];
- Распечатки сведений из Интернета о деятельности правообладателя – на 5 л. [10];

- Распечатка сведений о заявке на государственную регистрацию товарного знака «Емеля» на имя лица, подавшего заявление, и сопроводительное письмо – на 3 л. [11];
- Фотографии кафе «Емеля» – на 6 л. [12];
- Кассовые чеки лица, подавшего заявление, письменные показания о пробитии чека и письмо Федеральной налоговой службы о регистрации контрольно-кассовой техники лица, подавшего заявление, – на 5 л. [13].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.01.2011, представил на него отзыв от 12.01.2011, в котором выразил сомнение относительно наличия заинтересованности у лица, подавшего заявление.

Кроме того, в отзыве указано, что спорный товарный знак использовался правообладателем при оказании им услуг по обеспечению пищевыми продуктами, а также использовался под контролем и с согласия правообладателя на вывесках и оборудовании летних кафе, принадлежащих иным лицам, при оказании ими соответствующих услуг.

С учетом изложенного правообладатель просит в удовлетворении заявления отказать.

К отзыву правообладателя были приложены копии следующих документов:

- Лицензионный договор между ОАО «Калужский мясокомбинат» и лицом, подавшим заявление, о предоставлении лицу, подавшему заявление, права использования товарного знака «Емеля» по свидетельству №280694 и свидетельство на этот товарный знак – на 9 л. [14];
- Решение Арбитражного суда города Москвы – на 2 л. [15].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.02.2011, правообладателем были представлены также копии следующих документов:

- Договоры об оказании рекламных услуг правообладателю и продажах его товаров, приложения к договорам – на 7 л. [16];
- Договор поставки товаров правообладателя, приложение к договору и товарные накладные – на 13 л. [17];
- Договор аренды оборудования и приложения к нему – на 9 л. [18];
- Накладные на рекламно-сувенирную продукцию правообладателя – на 5 л. [19];
- Реклама продукции правообладателя (сухарики «Емеля») и макеты ее упаковки – на 6 л. [20].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2010, включает в себя Кодекс, Правила и 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 (далее – Закон).

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.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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 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.

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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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. 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 абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 13], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Так, коллегией было установлено, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в области общественного питания. Оно владеет сетью кафе «Емеля» и является владельцем доменного имени «emelya-cafe.ru», используемого для продвижения услуг данной сети кафе. По поводу исключительного права на обозначение «Емеля» в отношении услуг 43 класса МКТУ возник конфликт интересов между лицом, подавшим заявление, и правообладателем, выразившийся в судебном разбирательстве.

Кроме того, о наличии вышеуказанной заинтересованности у лица, подавшего заявление, также свидетельствуют и представленные правообладателем материалы [14 – 15]. Решение суда [15] указывает на столкновение интересов сторон, а лицензионный договор [14] на то, что лицо, подавшее заявление, является лицензиатом, использующим товарный знак «Емеля» по свидетельству №280694.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования спорного товарного знака по свидетельству №291940 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (30.09.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного

знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 30.09.2007 по 29.09.2010.

При анализе представленных правообладателем материалов [16 – 20] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Согласно договорам [16] ООО «Московские Ворота» принимает на себя обязанности по оказанию рекламных услуг правообладателю и продвижению его продукции (сухарики «Емеля»). Продажа сухариков «Емеля» и их реклама должны были осуществляться в кафе и точках розничной торговли, принадлежащих ООО «Московские Ворота».

Договор поставки [17] указывает на деятельность правообладателя по реализации произведенной им продукции (сухарики «Емеля»). Данным договором определяется порядок введения правообладателем в гражданский оборот своих товаров.

Согласно договору [18] правообладатель выступает арендодателем и предоставляет арендатору (Ивановской Л.А.) во временное возмездное пользование оборудование (шатры), то есть оказывает услуги аренды оборудования. В свою очередь, арендатор (Ивановская Л.А.), используя оборудование, должен оказывать арендодателю (правообладателю) услуги по продвижению, рекламе и продажам его товаров.

Накладные на рекламно-сувенирную продукцию правообладателя [19], реклама и макеты упаковки сухариков «Емеля» [20] также являются проявлением деятельности правообладателя по продвижению и рекламе своих товаров – сухариков «Емеля».

Вместе с тем, правообладателем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об оказании им третьим лицам услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг спорной регистрации товарного знака.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «Емеля» по свидетельству №291940 в отношении услуг 43 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.09.2010.

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

удовлетворить заявление от 27.09.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №291940 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.