

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 09.03.2011, поданное ООО «ВИКТОРИЯ ТМ», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 221429 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака обслуживания со словесным элементом "КВАРТАЛ" по заявке № 2000707225/50 с приоритетом от 03.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2002 за № 221429 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», на имя ООО «Новгородская продовольственная компания», Россия (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 03.04.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 221429 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении услуг 42 класса МКТУ.

С заявлением, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 09.03.2011, и пояснения к ним.

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом,

подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области реализации различных товаров с использованием сходного обозначения (сеть магазинов «Виктория Квартал»). Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011, были представлены отзыв и следующие материалы:

- распечатки свидетельств № 221429, № 370803 [2];
- копия приказа № 09 от 01.03.2001 [3];
- копии свидетельств о государственной регистрации права [4];
- копии материалов лицензионного договора и дополнительное соглашение к нему [5];
- копии писем и приказа № 05 от 01.01.2007 ООО «Торговая сеть «Квартал» [6];
- копии материалов договоров: № 14/02 от 14.02.2008, № 20/08 от 20.08.2008 [7];
- копия дубликата банковской выписки за 06.05.2008 [8];
- копии листов журналов кассира-операциониста [9];
- копия заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [10];
- копия письма ООО «Торговая сеть «Квартал» [11];
- копии писем ООО «Квартал» [12];
- платежные поручения и распечатки выписки по счету к ним за 2009-2011 года [13];
- комплект фотографий [14];
- распечатка сведений о домене [15];
- материалы экспертного заключения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации [16].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака

обслуживания по свидетельству № 221429 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены устав ООО «ВИКТОРИЯ ТМ» [17], а также распечатки из сети Интернет и комплект фотографий [18], свидетельствующие, по его мнению, об использовании правообладателем в настоящее время на вывесках и внутри магазинов иного обозначения.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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 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.

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.

С учетом даты подачи (09.03.2011) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 09.03.2008 по 08.03.2011 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак обслуживания по свидетельству № 221429 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Знак обслуживания по свидетельству № 221429 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «КВАРТАЛ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента

расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «К» (квадрат с вписанным в него знаком «<>»). Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем был заключен лицензионный договор [5] с ООО «Торговая сеть «Квартал», согласно которому последнему предоставляется право на использование знака по свидетельству № 221429 любым способом в отношении услуг по реализации товаров, а также использовать в рекламе, печатных изданиях, официальных бланках и т.д. В пункте 9 договора определен срок действия договора: с 05.09.2007 (дата государственной регистрации) по 03.04.2010. В договоре также указана территория использования – приведен перечень магазинов, расположенных в г. Великий Новгород по различным адресам (8 магазинов). В перечне магазинов имеется магазин по адресу: г. Великий Новгород, ул. Московская, д. 28, корп. 1, при этом документом [4] подтверждено, что право собственности на нежилое помещение по данному адресу (здание магазина) принадлежит правообладателю.

Об исполнении обязательств по лицензионному договору свидетельствуют лицензионные платежи, осуществляемые по платежным поручениям [5].

Материалы [9] свидетельствуют об установке и регистрации в различных магазинах (например, универсамы № 9, № 10, № 11) контрольно-кассовой техники, о ее функционировании в период доказывания, а также о постановке на учет и снятии с учета указанной техники в налоговых органах.

В материалах дела имеются фотографии [14], на которых изображены вывески на информационных стендах магазинов. На указанных вывесках выполнены изображения знака обслуживания по свидетельству № 221429, при этом над словом «КВАРТАЛ» размещено словосочетание «ТОРГОВАЯ СЕТЬ», выполненное более мелким шрифтом. Информация, представленная на стендах (приказы, правила, регистрационные свидетельства и т.д.), обуславливает вывод о том, что фотографии указанных стендов были сделаны в 2010 году, что позволяет соотнести их с периодом доказывания.

Представленные материалы свидетельствует о наличии у лицензиата правообладателя магазинов, в наименовании которых использован знак обслуживания по свидетельству № 221429.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что представленные материалы свидетельствует о реализации лицензиатом правообладателя товаров различных производителей, т.е. оказании услуг по реализации товаров для третьих лиц.

Использование знака обслуживания осуществлялось путем его размещения на вывеске магазинов, вывесках и стендах внутри магазинов, этикетках и ценниках товаров, при этом использование осуществлялось в несколько измененном виде (укрупнен изобразительный элемент знака, а также дополнительно присутствует словосочетание «ТОРГОВАЯ СЕТЬ»). В силу того, что указанное исполнение не меняет отличительных черт самого знака и не влияет на его различительную способность, коллегия Палаты по патентным спорам считает данное изменение, неменяющим существа знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании знака обслуживания по свидетельству № 221429 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», лицензиатом правообладателя.

Относительно доводов о ребрендинге знака, регистрации нового обозначения (знак обслуживания по свидетельству № 370803) и его использовании в настоящее время, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные доводы и документы, их подтверждающие, не влияют на вывод об использовании знака в период доказывания.

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

отказать в удовлетворении заявления от 09.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 221429.