

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.12.2005 о досрочном прекращении действия регистрации № 187020 комбинированного товарного знака «ZETTA» в связи с неиспользованием, поданное компанией Лауфен СЗ с.р.о., Чешская Республика (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №98718064/50/50 с приоритетом от 16.11.1998 был зарегистрирован 04.04.2000 за №187020 на имя ООО «НОВУС ИНВЕСТ», Московская обл., м. Ракитки (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 20, 25, 26 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.12.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №187020 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товаров 18, 20, 25, 26 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ (пункт 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Ознакомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к тому, что ООО «НОВУС ИНВЕСТ» добросовестно использует принадлежащий ему товарный знак “при выпуске каталогов номенклатуры товаров народного потребления, выпуске печатных изданий, применяет товарный знак в рекламе, на официальных бланках, вывесках, при участии в выставках, рекламируется на телевидении и сайтах, размещенных в Интернете”.

В подтверждении факта использования товарного знака правообладателем представлены следующие материалы:

- договор комиссии на реализацию товаров от 10.01.1999 между ООО «Новус Инвест» и ООО «Зетта» на 4 л. [1];
- вкладной лист кассовой книги от 23.05.2001 на 1 л. [2];
- товарная накладная от 23.05.2001 на 3 л. [3];
- счет-фактура от 23.05.2001 на 2 л. [4];
- кассовый ордер от 23.05.2001 на 1 л. [5];
- вкладной лист кассовой книги от 30.09.2001 на 1 л. [6];
- товарная накладная от 30.09.2001 на 3 л. [7];
- счет-фактура от 30.09.2001 на 2 л. [8];
- вкладной лист кассовой книги от 18.07.2001 на 1 л. [9];
- товарная накладная от 18.07.2001 на 2 л. [10];
- счет-фактура от 18.07.2001 на 2 л. [11];
- вкладной лист кассовой книги от 15.05.2001 на 1 л. [12];
- товарная накладная от 15.05.2001 на 2 л. [13];
- счет-фактура от 15.05.2001 на 1 л. [14];
- товарная накладная от 06.06.2001 на 2 л. [15];
- счет-фактура от 06.06.2001 на 1 л. [16];
- вкладной лист кассовой книги от 05.07.2001 на 1 л. [17];
- товарная накладная от 05.07.2001 на 3 л. [18];
- счет-фактура от 05.07.2001 на 2 л. [19];
- вкладной лист кассовой книги от 28.06.2001 на 1 л. [20];
- счет-фактура от 28.06.2001 на 2 л. [21];
- товарная накладная от 28.06.2001 на 3 л. [22];
- вкладной лист кассовой книги от 06.07.2001 на 1 л. [23];
- выписка из лицевого счета за 13.09.2002 на 1 л. [24];
- товарная накладная от 14.09.2002 на 2 л. [25];
- счет-фактура от 14.09.2005 на 1 л. [26];
- диплом «Евроэкспомебель», 2003, на 1 л. [27];
- диплом Международной выставки «Мебель 2002», на 1 л. [28];

- диплом «Евроэкспомебель», 2001, на 1 л. [29];
- диплом XIV Международной выставки «МЕБЕЛЬ 2002», на 1 л. [30];
- свидетельство о регистрации юридического лица на 2 л. [31];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [32];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1 л. [33];
- информационное письмо от 06.02.2003 на 2 л. [34];
- протокол № 5 от 30.03.1999 общего собрания учредителей ООО «Новус Инвест» на 1 л. [35];
- устав ООО «Новус Инвест», 1999, на 5 л. [36];
- учредительный договор ООО «Новус Инвест», 1997, на 7 л. [37];
- выписка из ЕГРЮЛ на 3 л. [38];
- договор от 01.10.2005 между ООО «Новус инвест» и ООО «ЕвроПроект» на изготовление каталогов, СД дисков, фотоальбома с приложением акта о сдаче-приеме выполненных работ на 4 л. [39];
- договор от 19.04.2002 между ООО «Новус Инвест» и ООО «ОРТ КОНТАКТ» на изготовление полиграфической продукции с приложением на 8 л. [40];
- договор между ООО «Новус Инвест» и ООО «Манфол» на изготовление полиэтиленовых пакетов с приложением на 11 л. [41];
- договор между ОАО «Телекомпания НТВ» и ООО «Новус Инвест» на оказание услуг по оформлению интерьера с приложением на 4 л. [42];
- счета за размещение спонсорских материалов на 2 л. [43];
- счет-фактура от 12.04.2003 на 1 л. [44];
- акт сдачи-приема работ от 12.04.2003 на 1 л. [45];
- заявка на размещение спонсорской рекламы и счет от 02.10.2003 на 2 л. [46];
- рекламные материалы сайтов Интернет «Квартирный вопрос» на 5 л. [47];

- договор от 02.08.2002 между ООО «Новус Инвест» и ООО «Телеателье-А» на размещение спонсорской рекламы с приложением на 11 л. [48];
- счета и платежные поручения на 3 л. [49];
- эфирная справка на 1 л. [50];
- договор от 03.10.2002 между ООО «Новус Инвест» и ООО «Телеателье-А» на размещение спонсорской рекламы с приложением на 10 л. [51];
- свидетельство на право размещения средств наружной рекламы и информации на 7 л. [52];
- договор от 17.01.2003 между ООО «Центр дистрибуции прессы» и ООО «Новус Инвест» на оказание услуг по размещению печатной продукции (листовок, буклетов, каталогов, журналов, газет) на стойках с приложением на 7 л. [53];
- рекламный буклет «Супер МЕГА Предложение», июнь, 2006, 1 экз. [54];
- справочник-путеводитель «Countdown. Международная программа скидок», 1 экз. [55];
- буклет фотографий показа мод, 1 экз. [56];
- журнал «Время скидок», 2005, 1 экз. [57];
- журнал «СтройПассаж», 2004, № 9, 1 экз. [58];
- каталог «ZETTA», 2004, 1 экз. [59];
- журнал «Моя кухня», 2005, № 4, 1 экз. [60];
- журнал «Интерьер + дизайн. Загородный дом», 2004, № 3, 1 экз. [61];
- журнал «Интерьер + дизайн. Кухни», 2004, № 1, 1 экз. [62];
- каталог «Кухни от производителя», 2001, 1 экз. [63];
- видеокассеты, 3 экз. [64];
- СД диск, 1 экз. [65];
- фурнитура для одежды, 1 пакет [66];
- рекламные буклеты, 6 экз. [67];
- бухгалтерская документация на 56 л. [68].

На обозрение коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.02.2006, были представлены образцы одежды из кожи, сопровождаемые обозначением «ZETTA».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам не находит основания для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 187020 частично.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» и с учетом даты поступления заявки правовая база для рассмотрения заявления от 13.12.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 13.12.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

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.

С учетом даты (13.12.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 12.12.2000 по 12.12.2005, включительно.

Товарный знак по свидетельству №187020 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ZETTA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который расположен под заглавной латинской буквой «Z», обрамленной в квадрат. Композиция словесного элемента и буквы размещена на фоне квадрата, заключенного в тройную рамку.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25, 26, и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов свидетельствует о том, что они касаются части товаров 20, 25 и 26 класса, а также части услуг 42 класса МКТУ.

Так, из представленных материалов следует, что правообладатель осуществлял изготовление и продажу кухонной мебели, сопровождаемой товарным знаком со словесным элементом «ZETTA» [3, 7-8, 10, 13, 15, 18-19, 21-22, 25-26].

В обозначенный период времени ООО «НОВУС ИНВЕСТ» проводилась активная рекламная кампания по продвижению на рынке Российской Федерации кухонных гарнитуров, маркированных оспариваемым товарным

знаком. Реклама размещалась в средствах массовой информации [55, 57-58, 61-62], в том числе на телевидении (телеканал НТВ программа «Квартирный вопрос» [42-46], телеканал ОРТ программа «СМАК» [48-50], телеканал ТВ Центр программа «Лакомый кусочек» [51]). Оспариваемый товарный знак также использовался в каталогах продукции, буклетах, на упаковочных пакетах и других рекламных атрибутах [39, 53, 59, 67].

Кроме того, правообладатель принимал участие в различных выставках мебели, о чем свидетельствуют предоставленные дипломы выставок «Евроэкспомебель» [27, 29].

Вместе с тем, представленными материалами не подтверждается факт использования товарного знака со словесным элементом «ZETTA» в отношении иных товаров 20 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: зеркал, рам (для картин и т.д.), изделий, не относящихся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или пластмасс.

На обозрение коллегии Палаты по патентным спорам представлялись экземпляры одежды, сопровождаемой обозначением «ZETTA», а также фурнитура для одежды (пуговицы, кнопки, крючки и т.п.).

Однако из представленных материалов не представляется возможным установить связь между правообладателем товарного знака по свидетельству №187020 и лицом, использовавшим обозначение «ZETTA» для сопровождения линии одежды.

Так, анализ образцов одежды из кожи, а также бирок и ярлычков, показал, что в качестве производителя на них указывается компания «ZETTA», г. Москва, а не ООО «НОВУС ИНВЕСТ».

В силу изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №187020 использовался правообладателем или лицом, которому такое право

предоставлено на основании лицензионного договора или иного договора, в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда», и связанных с ними услуг.

Необходимо отметить, что источники информации [1-68] не могут рассматриваться в качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ – “реализация товаров”, поскольку касаются реализации собственных товаров, а не товаров третьих лиц.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «ZETTA» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 18, 25, 26, части товаров 20 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 13.12.2005.

Представленное в Палату по патентным спорам ООО «НОВУС ИНВЕСТ» особое мнение от 15.02.2006, не содержит убедительных доводов, опровергающих сделанные выше выводы, и по существу, дублирует отзыв по мотивам заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.12.2005 и досрочно прекратить действие правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ZETTA» по свидетельству № 187020 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511) 20 - мебель для кухни.

Г