

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 № 260282 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 № 2002734811 с приоритетом от 30.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.12.2003 за № 260282 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, 43 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Товарный знак по свидетельству № 260282 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ameria», выполненным буквами латинского алфавита синего цвета. Над буквой «i» расположено изображение трех лепестков красного цвета с белыми проблесками. Дата истечения срока действия указанной регистрации – 30.12.2012.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 260282 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42, 43 и 44 классов 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: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» 43

класса МКТУ, «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных» 44 класса МКТУ. К заявлению от 26.10.2010 приложены материалы, дополненные на заседании коллегии 31.01.2011, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, в 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 № 260282 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 на 10 л. [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 на 10 л. [2];

- копии контракта № 22 от 15.04.2009, грузовой таможенной декларации от 12.11.2009, счета от 11.11.2009, сведений об оплате на 7 л. [3];

- копия договора о передаче полномочий исполнительного органа от 01.07.2003 на 5 л. [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 на 19 л. [5];

- копия договора № 51503 от 01.08.2010 на 17 л. [6];

- копия приложения к договору № 51558 от 01.08.2010 на 6 л. [7];

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

- копия агентского договора № 47/2009-ИХ от 15.09.2009 на 10 л. [9];

- копия договора АТП КВ на сопровождение и техническую поддержку Web-сайта в сети Internet от 01.07.2008 на 7 л. [10];

- копия лицензионного договора на предоставление права на использование товарных знаков от 01.02.2010, зарегистрированного 27.05.2010 на 4 л. [11];

- распечатка результатов поиска в системе Яндекс по запросу «америя макароны» на 1 л. [12];

- распечатка результатов поиска в системе Google по запросу «америя» на 1 л. [13];

- распечатка с сайта <http://www.ameria.ru> на 5 л. [14];

- фотография [15].

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 «ameria» 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;

- вариант товарного знака «ameria» в кириллице 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 «ameria» используется правообладателем путем размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени;

- товарный знак «ameria» 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 «ameria» и как фонетически тождественный вариант основной части 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 № 260282 в кириллице не влияет на различительную способность знака и должно быть признано надлежащим использованием;

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

- кириллический вариант словесной части товарного знака «ameria» 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 № 260282 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 «Америа Русс» на 13 л. [16];

- сведения об аффилированных лицах правообладателя и составе участников ООО «Америа» на 2 л. [17];

- копия Устава правообладателя на 11 л. [18];

- распечатки из сети Интернет на 9 л. [19];

- копия договора № Н 10134 от 01.06.2010 на 11 л. [20];

- копия договора № 51503 от 01.08.2010 на 17 л. – представлена повторно, [6];

- сведения о домене ameria.ru на 2 л. [21];

- копия агентского договора № 47/2009-ИХ от 15.09.2009 на 10 л. – представлена повторно, [9];

- распечатка из сети Интернет на 1 л. [22];

- копия лицензионного договора на предоставление права на использование товарных знаков от 01.02.2010, зарегистрированного 27.05.2010 на 4 л. – представлена повторно, [11];

- копия договора поставки № МФ-2009/05/25-1 от 25.05.2009 на 3 л. [23];

- копии договора № 3 от 15.04.2010, товарно-транспортных накладных № МФ-0003302 от 22.10.2010, № МФ-0003386 от 29.10.2010, расходных накладных № МФ-0003302 от 22.10.2010, № МФ-0003386 от 29.10.2010 – представлено повторно, на 10 л. [2];

- копии контракта № 22 от 15.04.2009, грузовой таможенной декларации от 12.11.2009, счета от 11.11.2009, сведений об оплате – представлено повторно, на 7 л. [3];

- копии дипломов на 3 л. [24];

- копии страниц из журналов на 20 л. [25].

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 № 260282 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] – [25] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 260282 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 [18] одним из видов деятельности правообладателя является «оптовая и розничная торговля, выполнение торгово-закупочных операций». При этом в соответствии с информацией, размещенной в сети Интернет [14], [19], [22] и в журналах [25], правообладатель занимается «дистрибуцией», то есть деятельностью по оптовой закупке и последующей реализации товаров на рынке.

Реализация правообладателем и его аффилированными компаниями [17] продукции не собственного производства следует, в частности, из товарных накладных к договору [1] и из приложений к контракту № 51558 [7].

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

Вместе с тем при установлении факта использования товарного знака коллегия исходит из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак. В перечне свидетельства № 260282 отсутствует позиция «реализация товаров».

Что касается остальных 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.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству № 260282 в отношении рассматриваемых услуг «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных».

В отношении доводов правообладателя следует отметить, что, признавая заинтересованность, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из области деятельности лица, подавшего заявление, усматривая, что услуги 43 класса МКТУ могут рассматриваться как сопутствующие указанной деятельности.

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 № 260282 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» и 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных».