

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, рассмотрела заявление от 07.10.2011, поданное ООО «Юнис-лада», г. Омск (далее - лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306944 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «UNIS» по заявке № 2005704777 с приоритетом от 09.03.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2006 за №306944 на имя ООО «УНИСТРОМ-ТРЕЙДИНГ», Московская обл., г. Жуковский (далее — правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 17, 19 и услуг 39 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении части товаров 19 класса МКТУ, а именно: «неметаллические строительные материалы; материалы строительные; облицовки для стен; покрытия» и всех услуг 39 класса МКТУ: «упаковка товаров; доставка товаров; хранение товаров на складах» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №306944 затрагивает его

интересы только в отношении части услуг 39 класса МКТУ, связанных с доставкой товаров, поскольку лицо, подавшее заявление, оказывает услуги в области автоперевозок, а именно: услуги такси. В отношении товаров 19 и остальных услуг 39 классов МКТУ, которых касается заявление от 07.10.2011, коллегия не усматривает заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306944.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 07.10.2011 отзыв, в котором указал, что широко и интенсивно использует товарный знак по свидетельству №306944 в отношении товаров 19 и услуг 39 классов МКТУ.

В подтверждение использования товарного знака правообладатель представил копии следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Унистром – Трейдинг» [1];
- свидетельство о постановке на налоговый учет [2];
- устав ООО «Унистром – Трейдинг» [3];
- патент на промышленный образец №58594 [4];
- каталог продукции «UNIS» [5];
- рекламный буклет «Производство ГК «UNIS» в Челябинской области [6];
- агентский договор №2а от 09.06.2008 [7];
- проекты рекламного оформления торговых точек и «Маркетинговая поддержка группы компаний «UNIS»[8];
- письма №10/24 от 18.01.2010 и №11-06 от 10.01.2011 о согласовании использования товарного знака [9];
- договор №21 от 14.10.2010 на изготовление упаковочных мешков, счета-фактуры, накладные [10];

- контракт №5860 от 01.08.2010 на производство и поставку бумажных мешков, паспорт сделки, ГТД, накладные [11];
- договоры на участие в выставках с актами об оказании услуг, счетами-фактурами, актами сдачи-приемки, отчетами об участии в выставках [12];
- договор на создание веб-сайта от 01.03.2010 с подтверждением его исполнения и ввода сайта в эксплуатацию [13];
- договор №300 – 93 от 08.10.2010 [14];
- договоры поставки товара с подтверждением их выполнения [15];
- фотографии наружной рекламы, рекламы на складе и вывески [16];
- фотографии автомашин [17];
- сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения [18];
- паспорта транспортных средств [19];
- публикации в сети Интернет [20];
- образцы упаковки товара [21];
- фотографии и дизайн-проекты упаковок товара [22];
- агентский договор на организацию перевозок от 01.12.2009 [23].

По мнению правообладателя, представленные им документы подтверждают факт использования товарного знака в отношении неметаллических строительных материалов, а также при оказании услуг по хранению на складе и доставке товаров, в связи на заседании коллегии была выражена просьба отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306944.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.10.2011 включает Кодекс и Правила.

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, 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.

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 2 статьи 1486 Кодекса 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.

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

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (18.10.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 18.10.2008 по 17.10.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №306944 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части, которая представляет собой вписанные друг в друга овалы с неравномерной шириной полос черного и красного цветов, и расположенного внутри этих овалов со смещением влево словесного элемента «UNIS» (транслитерация – ЮНИС), не имеющего смыслового значения и выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ: «доставка товаров».

Как следует из представленного отзыва, правообладатель спорного товарного знака является известным производителем неметаллических строительных материалов (сухих строительных смесей, плиточного клея, грунтовок, шпатлевок и др.) и использует товарный знак по свидетельству №306944, в том числе для услуги 39 класса МКТУ: «доставка товаров».

Являясь крупной производственной компанией, правообладатель товарного знака - ООО «УНИСТРОМ-ТРЕЙДИНГ», располагает собственным автомобильным транспортом, что подтверждается представленными паспортами транспортных средств [19]. Указанные автомобили используются правообладателем, в том числе для перевозки грузов и доставки товаров. Об оказании правообладателем услуг по доставке товаров свидетельствуют агентский договор на организацию перевозок от 01.12.2009 [23] и фотографии [17] транспортных средств с нанесенным на них товарным знаком по свидетельству №306944, а также сведениями о компании с указанием доменного имени и информацией о товарах. При этом следует отметить, что товарный знак использовался правообладателем в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана.

Также следует отметить, что документы [5 – 16, 18, 20 – 22], представленные правообладателем, коллегией не анализировались, поскольку они касаются использования спорного товарного знака в отношении других товаров и услуг.

В силу указанного у коллегии имеются основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №306944 в отношении части услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 07.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306944.