

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 21.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 329163 в связи с его неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006706292 с приоритетом от 17.03.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.07.2007 за № 329163 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АБЦ проффи», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг «мытьё автомобилей; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе установка радиоприемников и магнитофонов, окраска автомобилей, ремонт салонов автомобилей; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации» 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Товарный знак по свидетельству № 329163 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «АБЦ» (выполненным буквами русского алфавита красного цвета) и «proffi» (выполненным буквами латинского алфавита черного цвета). Дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак – 17.03.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 329163 в связи с его неиспользованием. К заявлению

от 21.12.2010 в качестве подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака приложена распечатка с сайта <http://www.abc-sto.ru> на 3 л.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «АБЦ проффи» пр-кт Энергетиков, д. 55, Санкт-Петербург, 195253) в установленном порядке было направлено уведомление от 14.02.2011 с приложением экземпляра заявления от 21.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению, назначенной на 15.04.2011. Уведомление (форма 870), направленное в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, было возвращено почтой с пометкой «Выбытие адресата».

Корреспонденция, содержащая сведения о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении в отношении товарного знака по свидетельству № 329163, направлена представителю правообладателя также 14.02.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2011, лицо, подавшее заявление, отсутствовало, дополнительных комментариев относительно его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 329163 не представило. Правообладатель, в свою очередь, представил отзыв по мотивам заявления от 21.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель активно и непрерывно использовал свой товарный знак в трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления;

- основным видом деятельности правообладателя является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- услуги, предоставляемые правообладателем, сертифицированы;

- правообладатель проставлял услуги в своих центрах обслуживания автотранспорта по адресам: Санкт-Петербург, Екатерининский проезд, д. 7; Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 55; Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 14;

- товарный знак активно использовался на вывесках, в телефонных справочниках, в полиграфической продукции, в средствах массовой информации, в сети Интернет (www.abcproffi.ru), при оказании услуг – на фирменной одежде, в деловой переписке.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии учредительных документов, всего 6 л. [1];

- копии сертификатов соответствия, всего 4 л. [2];
- копия договоров аренды от 01.02.2007, от 01.01.2009, от 01.09.2009, от 01.02.2009, от 01.01.2010, всего 11 л. [3];
- копии публикаций рекламы в «Желтых страницах», всего 6 л. [4];
- копии полиграфической продукции, всего 8 л. [5];
- копии страниц из еженедельника «АВТО Из рук в руки» № 46(343)2008, 21 – 27 ноября, 2 л. [6];
- копия страницы из газеты «Автоподиум» № 39(429), 16 – 21 октября 2009, 1 л. [7];
- копии договора № 505 от 14.10.2009, счета-фактуры № 2228 от 26.10.2009 и акта № 2228 от 26.10.2009, всего 4 л. [8];
- копия договора № 67 А от 29.01.2010, 2 л. [9];
- копии договора № 67 А от 01.07.2010 и акта сдачи-приемки по нему, 3 л. [10];
- копии договора № А1021 от 07.10.2008 и платежного поручения к нему, 4 л. [11];
- распечатка с сайта правообладателя, 3 л. [12];
- копии счета № Б-8433653-1 от 24.08.2010, акта № 6566956 от 31.08.2010 и счета-фактуры № 20100831059175 от 31.08.2010, всего 3 л. [13];
- распечатка результатов поиска на сайте <http://yandex.ru>, 2 л. [14];
- копии договора № 497 от 01.09.2009, акта № 213 от 28.02.2011, счета-фактуры № 213 от 28.02.2011, счета № 216 от 28.02.2011, счета-фактуры № 216 от 28.02.2011, платежных поручений № 124 от 22.03.2011, № 125 от 22.03.2011, заказов, всего 10 л. [15];
- копия гарантийного письма в абонентский отдел, 1 л. [16];
- копия договора № 09/07/663653 от 30.07.2009, 1 л. [17];
- копии договора от 24.11.2008, счета № 110000060 от 13.11.2008, акта № 110000060 от 24.11.2008, платежного поручения № 524 от 28.11.2008, всего 8 л. [18];
- копии государственного контракта № 254-2010/78 от 18.08.2010, счета № 8000004 от 23.08.2010, акта № 8000004 от 23.08.2010, платежного поручения № 291 от 03.12.2010, всего 8 л. [19];

- копии договора № 628/10 от 22.12.2010, счета № 1200062 от 22.12.2010, акта № 12000062 от 22.12.2010, платежного поручения № 575 от 28.12.2010, всего 8 л. [20];

- копии договора № 20/04/2010 от 20.04.2010, платежного поручения № 24 от 23.08.2010, счета № 70000036 от 08.07.2010, акта № 70000036 от 08.07.2010, счета № 70000016 от 04.07.2010, акта № 70000016 от 04.07.2010, счета № 70000015 от 04.07.2010, акта № 70000015 от 04.07.2010, счета № 70000014 от 04.07.2010, акта № 70000014 от 04.07.2010, счета № 70000012 от 03.07.2010, счета № 60000088 от 23.06.2010, акта № 60000088 от 23.06.2010, счета № 60000086 от 23.06.2010, акта № 60000086 от 23.06.2010, счета № 100000018 от 08.10.2010, акта № 100000018 от 08.10.2010, платежного поручения № 629 от 19.11.2010, счета № 120000045 от 11.12.2010, акта № 120000045 от 11.12.2010, платежного поручения № 433 от 08.02.2011, схемы установки аппаратно-программного комплекса идентификации транспортных средств, всего 25 л. [21];

- оригиналы «Желтых страниц», 3 л. [22];

- оригиналы полиграфической продукции, 2 л. [23];

- оригинал еженедельника «АВТО Из рук в руки» № 46(343)2008, 21 – 27 ноября, всего 6 л. [24];

- фотографии станций обслуживания, 3 л. [25];

- рекламные материалы [26];

- оригинал газеты «Автоподиум» № 39(429), 16 – 21 октября 2009, всего 10 л. [27];

- оригиналы полиграфической продукции, календарь за 2009 год [28].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.12.2010, поступившего 29.12.2010, 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.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2010. 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 29.12.2007 по 28.12.2010 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [28] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 329163 в соответствии со статьей 22 Закона (с 29.12.2007 по 31.12.2007) и в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса (с 01.01.2008 по 28.12.2010).

Анализ отзыва правообладателя и приложенных к нему документов показал следующее.

В соответствии с учредительными документами [1] основным видом деятельности правообладателя является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Правообладателем получены сертификаты соответствия [2] на выполнение указанных работ.

С целью оказания данных услуг правообладателем арендованы [3] нежилые помещения, в том числе по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 55.

Согласно рекламным материалам [4], [5], [6], [7], [22], [23], [24], [26], [27], [28] по указанному адресу расположен пункт обслуживания автомобилей, на котором предлагается оказание услуг по установке охранных систем для автомобилей. При этом рекламные материалы и фотографии вывески пункта обслуживания [25] содержат товарный знак по свидетельству № 329163.

Оказание услуг по установке и ремонту охранной сигнализации подтверждено материалами [21] и [20].

Кроме того, согласно счетам № 70000015 и № 70000014, № 100000018, № 120000045 и соответствующим им платежным поручениям № 24, № 629, 433 правообладателем оказаны также следующие услуги: установка парковочного радара, тонирование стекол, установка ресивера (DVD/MP3), установка монитора.

В соответствии с договором [18] правообладатель обязуется выполнять следующие виды работ: «установка и обслуживание любого оборудования на автомобиле заказчика, технологическая мойка автомобилей, техническое обслуживание, ремонт оборудования и электронных систем автомобилей». Выполнение работ по технологической мойке, установке парктроники и покраске датчиков подтверждается материалами [18].

Оказание правообладателем услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программных комплексов идентификации транспортных средств подтверждено материалами [19] и [20].

Следует также отметить, что правообладатель размещает свой товарный знак в предложениях о выполнении работ, а также непосредственно при выполнении работ, о чем свидетельствуют рекламные материалы и документы [15].

Таким образом, коллегия имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 329163 в исследуемый период в отношении услуг 37 класса

МКТУ непосредственно правообладателем, что свидетельствует о надлежащем использовании знака.

При этом материалы заявки не свидетельствуют о действительной заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду следующего.

Сведения, имеющиеся в распечатке с сайта <http://www.abc-sto.ru>, представленной с заявлением, сами по себе не отражают деятельности, осуществляемой ЗАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР». Согласно информации из сети Интернет (<http://www.who.is>) сайт с упомянутым доменным именем ([abc-sto.ru](http://www.abc-sto.ru)) принадлежит иному лицу (ООО «АБЦ-Сервис»). Кроме того, учитывая местоположение сторон спора в одном регионе (город Санкт-Петербург) и активное использование товарного знака «АБЦ proffi» при оказании услуг (по обслуживанию автомобилей), коллегия полагает, что лицо, подавшее заявление, должно было знать о деятельности правообладателя.

В этой связи, оценивая имеющиеся в деле материалы в их совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что изложенное в заявлении от 21.12.2010 ЗАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР» утверждение о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 329163 не соответствует фактическим обстоятельствам.

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

отказать в удовлетворении заявления от 21.12.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 329163.