

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218737 в связи с его неиспользованием, поданное индивидуальным предпринимателем Шишацкой Л.П. (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ГОРБУШКА» по заявке №2001700539/50 с приоритетом от 11.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.08.2002 за №218737 на имя ООО «ГОРБУШКА», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 1-8, 10-15, 17-34, 36-38, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 23.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218737 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Правообладатель оспариваемой регистрации на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что товарный знак используется правообладателем в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «хлебобулочные изделия» и «кондитерские изделия».

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- копия договора №01/11/07 от 01.11.2007 на производство продуктов питания с приложениями на 18 л. в 1 экз [1];

- копия договора 05/11/07 от 05.11.2007 на изготовление и поставку упаковки для продуктов питания с приложениями на 10 л. в 1 экз. [2];
- копия договора №28 от 22.12.2003 на реализацию продуктов питания с приложениями на 10 л. в 1 экз. [3];
- образец продукции (на обозрение коллегии) [4].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» и «кондитерские изделия».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.06.2008.

С учетом даты (07.08.2002) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 11.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату 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.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218737 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 23.06.2003 по 22.06.2008, включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что они доказывают факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №218737 в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» и «кондитерские изделия».

В соответствии с договором [1] ООО «Альба» обязано произвести продукты питания, упаковать их в фирменную упаковку ООО «Горбушка» и передать готовые изделия ООО «Горбушка». К договору прилагается спецификация, согласно которой производимым товаром является печенье «ГОРБУШКА», хлеб «ГОРБУШКА», чиабатта «ГОРБУШКА» и сухари ржаные «ГОРБУШКА». К договору также приложены переписка сторон, товарные накладные, акты сдачи-

приемки, сертификат соответствия и квитанции, свидетельствующие об исполнении данного договора.

По договору [2] ООО «Тетра» изготавливает по эскизу ООО «Горбушка» и поставляет ему самоклеющиеся изображения товарного знака «ГОРБУШКА» и упаковку для хранения пищевых продуктов. К договору также приложены товарные накладные, акты сдачи–приемки и квитанции, свидетельствующие об исполнении данного договора.

Согласно агентскому договору [3] ООО «Экспо-Менеджмент» обязуется совершать по поручению ООО «Горбушка» определенные договором юридические действия. Дополнительное соглашение к указанному договору возлагает на агента в частности обязанности совершать юридические и фактические действия по реализации хлебобулочных изделий, маркированных обозначением «ГОРБУШКА» через оптовую и розничную сеть. Как следует из Приложений №1 и №2 к данному договору, правообладателем было реализовано печенье «ГОРБУШКА», хлеб «ГОРБУШКА», чиабатта «ГОРБУШКА» и сухари ржаные «ГОРБУШКА». К договору приложены платежные поручения, свидетельствующие об исполнении договора.

На обозрение коллегии также была представлена упаковка печенья, маркированного «ГОРБУШКА» [4].

Таким образом, по поручению правообладателя изготавливались товары, соответствующие позициям перечня «кондитерские изделия» и «хлебобулочные изделия», эти товары упаковывались в предоставленную правообладателем упаковку, маркированную товарным знаком №218737, и передавались для розничного распространения, то есть использование товарного знака в отношении указанных товаров следует считать доказанным.

В отношении прочих товаров 30 класса МКТУ доказательства использования правообладателем не представлялись.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №218737 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

- 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; kleящие вещества для промышленных целей.
- 02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; проправы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты.
- 04 - технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных спилков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
- 07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.
- 08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.
- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.
- 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
- 13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 15 - музыкальные инструменты.
- 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

- 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся 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 из пластмасс.
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.
- 23 - пряжа и нити текстильные.
- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 25 - одежда, обувь, головные уборы.
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракти; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30 - хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 33 - алкогольные напитки [за исключением пива].
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.
- 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
- 38 - связь.
- 40 - обработка материалов.