

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 (далее – Кодекс), 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 28.06.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «СЛОДЫЧ», Белоруссия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 327294 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «СЛАДИЧ» по заявке № 2005705718/50 с приоритетом от 17.03.2005 произведена 30.05.2007 за № 327294 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дока-ТоргСервис», Самарская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 327294 в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

К материалам заявления приложены документы о заинтересованности лица, подавшего заявление, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекс. Представленные материалы свидетельствуют о его заинтересованности в подаче заявления в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 28.06.2010, представил отзыв, содержащий следующие доводы:

- заинтересованность лица, подавшего заявление, доказана лишь в отношении части товаров 30 класса МКТУ (печенье, крекеры, кексы, вафельный лист);

- товарный знак «СЛАДИЧ» по свидетельству № 327294 зарегистрирован в отношении сферы деятельности ООО «Дока-ТоргСервис», которая относится к группе однородных и взаимосвязанных товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- смысл бренда «СЛАДИЧ» лежит в корне этого слова «СЛАД», то есть сладкий, сладко, поэтому он и регистрировался в отношении «сладкой» продукции;

- в связи с мировым экономическим кризисом, некоторые направления деятельности правообладателя развиваются более слабыми темпами, нежели планировалось изначально;

- хозяйственная деятельность правообладателя представляет собой работу с однородными товарами с учетом возможности их взаимодополнения либо взаимозаменяемости;

- «даже при появлении мысли о недостаточно эффективном использовании товарного знака «СЛАДИЧ», сомнительно отделять от перечня товаров 30 класса МКТУ какой-либо товар в пользу белорусского заявителя, так как эти товары являются однородными, взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми»;

- в связи с тем, что ООО «Дока-ТоргСервис» осуществляет поставки сырья и материалов предприятиям хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также предприятиям розничной торговли, появление на прилавках продукции с товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком «СЛАДИЧ», может ввести в заблуждение контрагентов компании, а возможно и нанести вред ее имиджу.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия заявления от 28.06.2010, поступившего 05.07.2010, на 3 л. [1];
- копия свидетельства на товарный знак № 327294 на 1 л. [2];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 327294 на 1 л. [3];
- распечатка письма с сайта ФГУ ФИПС на 2 л. [4];
- информация о предприятии – лице, подавшем заявление, на 9 л. [5];
- распечатка сведений о товарном знаке лица, подавшего заявление, на 1 л. [6];
- распечатка о заявках на товарные знаки лица, подавшего заявление, в Российской Федерации на 3 л. [7];

- информация о деятельности правообладателя на 1 л. [8];
- макеты упаковок планируемой к выпуску продукции на 4 л. [9];
- копия договора на оказание услуг от 08.04.2008 между ООО «Контраст-Ти» (исполнитель) и ООО «Дока-ТоргСервис» (заказчик) на 2 л. [10];
- копия договора на оказание услуг от 22.07.2008 между ООО «Дока-Биомикс» (исполнитель) и ООО «Дока-ТоргСервис» (заказчик) на 2 л. [11];
- копия контракта № 18/2010/LA от 26.08.2010 между ООО «АБЛ», Италия (продавец), и ООО «Дока-ТоргСервис» (покупатель) на 14 л. [12];
- копия контракта № СА 10013-2 от 26.08.2010 между Акционерным предприятием «БОЕМА С.П.А.», Италия (продавец), и ООО «Дока-ТоргСервис» (покупатель) на 7 л. [13];
- распечатка «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» на 4 л. [14];
- позиция правообладателя о заинтересованности лица, подавшего заявление, на 1 л. [15];
- образцы планируемой к выпуску продукции [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 28.06.2010, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.06.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше 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 правообладателем 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 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение 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.

На основании 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.

Товарный знак по свидетельству № 327294 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЛАДИЧ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2010. 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 05.07.2007 по 04.07.2010 включительно. Правообладателем данного товарного знака в указанный период являлось ООО «Дока-ТоргСервис».

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

В соответствии с договорами на оказание услуг [10] и [11] правообладателем заказана расфасовка чая и пекарного порошка. Вместе с тем документов,

свидетельствующих об исполнении данных договоров, а также доказательств введения в гражданский оборот указанных товаров правообладателем не представлено.

Образцы [16] и макеты упаковок [9] не являются доказательствами использования спорного товарного знака, поскольку демонстрируют планируемую к выпуску продукцию и не идентифицируются с каким-либо конкретным периодом времени, а следовательно, не могут свидетельствовать о введении соответствующего товара (чай, пекарный порошок) в гражданский оборот.

Анализ остальных представленных ООО «Дока-ТоргСервис» материалов показал следующее.

Документы [1] – [8], [14], [15] вообще не касаются использования товарного знака «СЛАДИЧ» правообладателем в установленный период времени, а относятся к деятельности лица, подавшего заявление, или к сведениям общего характера.

Контракты [12] и [13] не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку не относятся к периоду, определенному для доказывания использования товарного знака по свидетельству № 327294. Кроме того, данные контракты выражают намерение правообладателя приобрести оборудование «линия для обработки яблок» и «линия производства конфитюра». Конфитюр (*франц. confiture, от confire — варить в сахаре*) – это разновидность джема, желе с равномерно распределёнными в нём целыми или измельченными плодами (ягодами), уваренными с сахаром с добавлением желирующих веществ (чаще всего пектина). Сырьём служат плоды и ягоды сырые, свежемороженые или заготовленные впрок горячим розливом. Подготовленные плоды бланшируют, затем варят в сахарном сиропе, добавляя желирующие вещества, лимонную кислоту, иногда ванилин (см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978).

Таким образом, указанное выше оборудование предназначено для производства товаров 29 класса МКТУ, не являющихся предметом рассмотрения в рамках заявления от 28.06.2010.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам не имеет

оснований считать, что представленные документы [9] – [13] и [16] являются доказательствами надлежащего использования спорного товарного знака правообладателем.

Следует отметить, что отзыв правообладателя не содержит утверждения об использовании товарного знака «СЛАДИЧ» в установленный период времени в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Что касается довода правообладателя о наличии у лица, подавшего заявление, заинтересованности только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым указать на следующее.

Из представленных лицом, подавшим заявление, документов коллегия усматривает, что оно занимается производством кондитерских, мучных и зерновых изделий, маркируемых обозначением «СЛОДЫЧ». При этом есть основания полагать, что товар присутствует в хозяйственном обороте. Признавая заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ, коллегия исходила из того, что у него как субъекта хозяйственной деятельности имеются основания для ее расширения на неоднородные товары, близкие к его сфере деятельности.

В отношении довода о влиянии мирового экономического кризиса на деятельность правообладателя коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что правовая охрана товарному знаку «СЛАДИЧ» была предоставлена 30.05.2007, то есть у правообладателя до наступления кризиса было достаточно времени для введения в гражданский оборот товаров 30 класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству № 327294. Кроме того, правообладатель не обосновал, каким именно образом мировой финансовый кризис повлиял на неиспользование указанного товарного знака в отношении рассматриваемого перечня товаров.

Довод правообладателя относительно однородности, взаимодополняемости и взаимозаменяемости товаров 29 и 30 классов МКТУ является неубедительным, поскольку целью рассмотрения заявления является установление фактического использования товарного знака для конкретных товаров.

Таким образом, не располагая доказательствами надлежащего использования

товарного знака по свидетельству № 327294 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.06.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 28.06.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 327294, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

*(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

**29** – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

**35** – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.